

literatuur en verschillende ‘verduidelijkingsarresten’ is het niet geheel verwonderlijk dat de Hoge Raad wil vasthouden aan de lijnen die zijn uitgezet in 2012<sup>12</sup> en 2017<sup>13</sup> en geen nieuwe discussie wil creëren. Er is sprake van concrete normen die zijn geschonden (de normen die voortvloeien uit de Machine- en ATEX-richtlijn), die strekken tot het voorkomen van het specifiek gevaar (intern ontploffingsgevaar) waarbij het specifieke gevaar waartegen de normen bescherming beogen te bieden, is ingetreden.

13. De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 2012 dat de ratio van de omkeringsregel meebrengt dat de onzekerheid omtrent het exacte verloop van de gebeurtenissen voor risico komt van degene die de desbetreffende norm heeft geschonden. Dit betekent dat het werkelijke verloop van de gebeurtenissen niet door de benadeelde hoeft te worden gesteld, en in geval van betwisting, bewezen.<sup>14</sup> Ook in deze zaak viel het exacte verloop van de gebeurtenissen (de temperaturen die de verwarmingselementen exact konden bereiken) niet meer te achterhalen (r.o. 9.2 eindarrest hof). Indien voor toepassing van de omkeringsregel vereist zou zijn dat alle mogelijke alternatieve oorzaken worden uitgesloten, zou de omkeringsregel geen toegevoegde waarde hebben.

mr. F.E.G.A. van der Voort  
advocaat bij Stibbe te Amsterdam

## 37

**Beoordeling van de geldigheid van een forumkeuzebeding in een verlopen schriftelijke distributieovereenkomst die stilzwijgend is voortgezet**

Hoge Raad  
24 januari 2020, nr. 18/01474,  
ECLI:NL:HR:2020:112  
(mr. Numann, mr. Du Perron, mr. Kroeze, mr. Sieburgh, mr. Lock)  
(Concl. A-G Van Peurseem)  
Noot mr. drs. ir. E.J.H. Zandbergen, mr. S. Lubberhuizen, onder «JBPr» 2020/49

**Forumkeuzebeding. Materiële geldigheid.**

[Brussel I-bis Verordening art. 25]

*Het hof oordeelt in dit bevoegdheidsgeding over het antwoord op de vraag welk recht toepasselijk is op de rechtsgeldigheid van het forumkeuzebeding in een schriftelijke distributieovereenkomst die reeds vele jaren is verlopen. De handelsrelatie tussen partijen is nadien nog zestien jaar doorgezet. De materiële geldigheid van het forumkeuzebeding wordt volgens het hof ingevolge art. 25 Brussel I-bis Vo, in samenhang gelezen met considerans 20 van Brussel I-bis Vo, beheerst door het rechtsstelsel dat volgens het conflictenrecht van het gekozen forum op het forumkeuzebeding van toepassing is. Het hof meent dat, naast nietigheden wegens strijd met openbare orde, goede zeden en wilsgebreken, ook contractenrechtelijke aspecten als aanbod en aanvaarding worden beheerst door het rechtsstelsel dat volgens het conflictenrecht van het gekozen forum op het forumkeuzebeding van toepassing is.*

*Spirits International B.V. te Rotterdam, kantoor houdende te Luxemburg,*  
eiseres tot cassatie, verweerster in het incidenteel cassatieberoep,  
hierna: Spirits,  
advocaten: M.W. Scheltema en S.M. Kingma,  
tegen  
*Russische Staatsonderneming FKP Sojuzplodoim-port te Moskou, Russische Federatie,*

12 HR 23 november 2012, NJ 2012/669.

13 HR 2 juni 2017, «JBPr» 2017/48, m.nt. Lock.

14 HR 23 november 2012, NJ 2012/669.

verweerster in cassatie, eiseres in het incidenteel cassatieberoep,  
hierna: FKP,  
advocaten: W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels.

### Conclusie Advocaat-Generaal (mr. Van Peurse)

Deze al ruim 16 jaar lopende zaak, waarin voor de tweede keer cassatieberoep wordt ingesteld, is het gevolg van een privatiseringsgolf na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en gaat over de gerechtigdheid tot een aantal (beroemde) wodka merken. Pretens rechthebbende Spirits, een private onderneming die stelt te goeder trouw door overdracht merkengerechtigde te zijn geworden, staat tegenover FKP, een Russische staatsonderneming die de positie inneemt dat de merken altijd zijn blijven toebehoren aan de huidige Russische Federatie (of staatsondernemingen daarvan of van rechtsvoorgangers). Ook buiten de Benelux wordt hierover geprocedeerd.

FKP vordert een bevel om een aantal Benelux-merken voor wodka (“de VO-merken”, waaronder MOSKOVSKAYA en STOLICHNAYA) aan haar over te dragen, nietigverklaring van diverse (Benelux)merkschrijvingen van Spirits en schadevergoeding/winstafdracht.

Bij tussenvonnis uit 2006 is beslist dat Spirits geen rechthebbende is met betrekking tot de VO-merken en dat deze bij de Russische staat berusten. Na verlof heeft Spirits tussentijds geappelleerd en bij tussenarrest uit 2012 heeft het Haagse hof geoordeeld dat de VO-merken door FKP beheerd eigendom van de Russische Staat zijn. Daarvan is Spirits na verlof ook tussentijds zonder succes in cassatie gegaan (HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071, NJ 2014/386 m.nt. Ch. Gielen).

Na voortzetting bij de rechtbank is Spirits bij eindvonnis uit 2015 bevolen de VO-merken op naam van FKP te stellen, is de nietigheid uitgesproken van diverse merkschrijvingen van Spirits – maar niet van de zogenoemde STOLI-merken – en is Spirits veroordeeld tot schadevergoeding op te maken bij staat.

Het Haagse hof heeft bij het nu in deze tweede cassatieprocedure bestreden eindarrest uit 2018 het eindvonnis bekrachtigd, bovendien ook de STOLI-merken nietig verklaard en Spirits veroordeeld tot winstafdracht.

Het principaal cassatieberoep van Spirits behelst in de eerste plaats een aantal procesrechtelijke kwesties: ten onrechte niet teruggekomen van eindbeslissingen in het tussenarrest 2012, althans ingeroepen herroepingsgronden hadden hier tot herziening van bindende eindbeslissingen moeten leiden, aangevochten wordt dat geen sprake was van bedrog en een toegestane eisvermeerdering van FKP wordt bestreden. Merkenrechtelijke cassatiewistpunten zijn dat geen rechtsverwerking is aangenomen om de nietigheid van de merken STOLI en STOLI CITRONA in te roepen, inbreuk te kwader trouw en winstafdracht (art. 2.21 lid 4 BW) en de problematiek rond cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht, met als procesrechtelijk staartje de verhouding tot de schadestaatprocedure. Ik zie geen van deze klachten slagen, al is er over twee merkenrechtelijke kwesties (in onderdelen 9 en 10) ruimte voor enige aarzeling.

FKP klaagt in haar onvoorwaardelijk incidenteel cassatieberoep volgens mij ook vruchteloos over de proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv.

#### 1. Feiten<sup>1</sup>

1.1. Het gaat in deze zaak allereerst om de vraag aan wie de rechten toekomen op de volgende vier Benelux-merken die door een staatsonderneming van de voormalige Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (hierna: USSR of Sovjet-Unie), genaamd “VO Sojuzplodoimport” (hierna: VO), voor wodka zijn gedeponeerd:

- (1) het beeldmerk “MOSKOVSKAYA (Osobaya Vodka)”, gedeponeerd op 18 april 1973, registratienummer 318390;
- (2) het beeldmerk “STOLICHNAYA”, gedeponeerd op 18 april 1973, registratienummer 318391;
- (3) het woordmerk “NA ZDOROVYE”, gedeponeerd op 8 juni 1976, registratienummer 340220;
- (4) het beeldmerk “Na Zdorovye”, gedeponeerd op 15 juli 1976, registratienummer 340232.

Deze merken worden hierna tezamen aangeduid als de “VO-merken” (al dan niet gevolgd door 1, 2, 3 of 4).

1.2. In 1990 is de rechtsvorm van VO gewijzigd in de rechtsvorm VVO. De staatsonderneming heet-

1 De feiten zijn ontleend aan rov. 1-6 van het bestreden arrest: Hof Den Haag 9 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:13, BIE 2018/18.

te toen “VVO Sojuzplodoimport” (hierna: VVO). Partijen zijn het er over eens dat VO/VVO de oorspronkelijke rechthebbende was ten aanzien van de VO-merken.

1.3. Spirits stelt dat zij thans de rechthebbende ten aanzien van de VO-merken is, omdat deze ten gevolge van de transformatie/privatisering – hierna ook: de transformatie – van VVO zijn overgegaan op een private onderneming, genaamd “VAO Sojuzplodoimport” – hierna: VAO – (na een wijziging van de rechtsvorm “VZAO Sojuzplodoimport” geheten), die in 1997 en/of 1998 onder meer de VO-merkrechten heeft overgedragen aan “ZAO Sojuzplodoimport” – hierna ZAO –, en die in 1999 de merkrechten aan Spirits heeft overgedragen. Spirits stelt voorts, voor het geval zou moeten worden aangenomen dat de merkrechten niet zijn overgegaan van VVO op VAO, dat zij ten tijde van de overdracht aan haar te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO.

1.4. FKP heeft betwist dat VVO rechtsgeldig getransformeerd is in een private onderneming en dat VAO rechtsgeldig rechtsopvolger van VVO is geworden. Zij stelt dat de VO-merken (en andere wodka-merken) steeds staatseigendom zijn gebleven, eerst van de USSR, vervolgens van diens opvolger de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek, thans de Russische Federatie. Volgens FKP trad VVO aanvankelijk op als beheerder (met eigen recht van exploitatie) van de VO-merken<sup>2</sup>, werd VVO daarna omgedoopt tot FGUP<sup>3</sup> en komt het beheer thans toe aan FKP.

1.5. Er zijn in Rusland en in verschillende andere landen procedures geëntameerd om de merkrechten te revindiceren.

1.6. Vanaf 1991 is een reeks Benelux-merken voor (onder meer) wodka gedeponeerd waarin de tekens “STOLICHNAYA” of “MOSKOVSKAYA” of “STOLI” zijn opgenomen en die ten tijde van de inleidende dagvaarding of daarna op naam van Spirits waren geregistreerd; deze merken zijn ofwel door Spirits gedeponeerd ofwel door anderen gedeponeerd en later op naam van Spirits gezet.

## 2. Procesverloop

### *Eerste aanleg (1) – vonnis 14 juni 2006*

2.1. FKP heeft Spirits in 2003 gedagvaard voor de rechtbank Rotterdam. Zij vorderde, na twee eisenwijzigingen, onder meer een bevel tot overdracht van de merken VO1 en VO2, nietigverklaring van 30 (Benelux)merkregeratraties op naam van Spirits, een inbreukverbod en schadevergoeding op te maken bij staat voor de schade die FKP als gevolg van de inbreuk op haar rechten heeft geleden, waaronder de door Spirits aldus gemaakte winst. Spirits vorderde in reconventie na eisvermeerdering FKP te verbieden inbreuk te maken op haar Stolichnaya en Moskovskaya Benelux-merkrechten en betaling van schadevergoeding op te maken bij staat.

2.2. De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 14 juni 2006<sup>4</sup> – hierna ook: vonnis 2006 – beslist dat Spirits niet de rechthebbende is ten aanzien van de VO-merken, dat de VO-merken bij de Russische Staat berusten, omdat, kort gezegd, VVO niet rechtsgeldig is getransformeerd in een private onderneming, zodat de VO-merkrechten niet zijn overgegaan naar VAO en ZAO en dat Spirits ten tijde van de overdracht van de merkrechten aan haar niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO. De zaak is naar de rol verwezen voor nadere inlichtingen over onder meer de vorderingsgerechtigheid van FKP. De rechtbank heeft verlot gegeven voor het tussentijds instellen van hoger beroep.

### *Hoger beroep (1) – arrest 24 juli 2012*

2.3. Spirits is van dit tussenvonnis in hoger beroep gekomen. FKP heeft incidenteel beroep ingesteld. Na een derde eisenwijziging vorderde FKP in dit eerste hoger beroep – hierna ook: hoger beroep (1) – onder meer een bevel tot overdracht van alle vier VO-merken (in plaats van slechts de merken VO1 en VO2) en nietigverklaring van 35 (26 van de al eerder genoemde 30 en negen nieuwe) op naam van Spirits staande merkregeratraties. Op 26 januari 2012 hebben partijen de zaak laten bepleiten, waarna arrest is bepaald.

2.4. Het hof heeft op 24 juli 2012<sup>5</sup> arrest gewezen (hierna ook: arrest 2012) en heeft daarin als volgt

2 Rov. 59 van het bestreden arrest.

3 Rov. 7.13 van het arrest van 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515, IER 2012/57.

4 ECLI:NL:RBROT:2006:AX8566.

5 ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515, IER 2012/57.

geoordeeld. Er heeft geen geldige transformatie of privatisering van VVO plaatsgevonden. De VO-merkrechten zijn dus niet door transformatie van VVO overgegaan naar VAO. FKP moet worden aangemerkt als formele en materiële procespartij, die vorderingsgerechtigd is en bevoegd is om in rechte op te treden. De vordering van FKP tot afgifte is naar het toepasselijke Nederlandse recht niet verjaard. Spirits was ten tijde van de overdracht niet te goeder trouw ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO en haar komt daarom geen derdenbescherming toe. Ook falen Spirits' beroepen op rechtsverwerking, die betrekking hadden op de vordering tot nietigverklaring van een aantal merken op grond van art. 14bis Benelux Merkenwet<sup>6</sup> ("BMW") (vervangen door art. 2.29 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom<sup>7</sup> ("BVIE")) en op de vordering tot afgifte ex art. 3:296 BW.

2.5. Het hof heeft het vonnis 2006 vernietigd voor zover in conventie de zaak naar de rol was verwezen voor uitlating over de vorderingsgerechtigdheid van FKP. Het vonnis is voor het overige bekrachtigd. Er is verlot verleend voor tussentijds cassatieberoep.

#### *Cassatie (1) – HR-arrest 20 december 2013*

2.6. Spirits heeft vervolgens tussentijds cassatieberoep ingesteld tegen het arrest 2012. Uw Raad heeft bij arrest van 20 december 2013<sup>8</sup> (hierna: HR-arrest 2013), hersteld bij arrest van 17 januari 2014<sup>9</sup>, het cassatieberoep van Spirits tegen het arrest 2012 verworpen. De eindbeslissingen in het

arrest 2012 zijn door Spirits dus niet of tevergeefs bestreden.

#### *Eerste aanleg (2) – vonnis 25 maart 2015*

2.7. Daarna is voortgeprocedeerd bij de rechtbank Rotterdam. FKP heeft haar eis wederom (voor een vierde keer) gewijzigd door aan de lijst van merkinschrijvingen waarvan zij nietigverklaring vordert een aantal "nieuwe", niet eerder in het petitum opgenomen merkregistraties toe te voegen en een aantal registraties te schrappen. Verder heeft zij het door haar gevorderde inbreukverbod verruimd. Door deze vermindering en vermeerdereiding van eis hebben de gevorderde nietigverklaring en het gevorderde inbreukverbod betrekking op 44 met name genoemde merken/tekens.

2.8. De rechtbank heeft in het eindvonnis van 25 maart 2015<sup>10</sup> – hierna: vonnis 2015 – de eisvermeerdering toegestaan, het in conventie gevorderde grotendeels toegewezen en het in reconventie gevorderde afgewezen. Zij heeft in conventie (1) Spirits bevolen alle noodzakelijke handelingen te verrichten om de VO-merkregistraties op naam te doen stellen van FKP, (2) de nietigheid uitgesproken van 40 merken, (3) Spirits bevolen ieder gebruik van de nietige merken als teken, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de genoemde merkrechten van FKP, te staken en gestaakt te houden en (4) Spirits veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding op te maken bij staat voor de schade die FKP door de inbreuk op haar (merk)rechten heeft geleden.

2.9. De conventionele vorderingen zijn afgewezen voor zover deze betrekking hebben op de volgende merken die het woord STOLI bevatten, maar niet tevens één van de woorden die in de VO-merken voorkomen: (1) het woordmerk STOLI (nummer 665812) gedeponeed op 15 juni 2000, (2) het woordmerk STOLI CITRONA (nummer 715546) gedeponeed op 15 oktober 2002, (3) het woordmerk STOLI GALA APPLIK (nummer 875420) gedeponeed op 19 januari 2010 en (4) een beeldmerk met nummer 954565 gedeponeed op 1 april 2014. Deze merken worden hierna tezamen aangeduid als de "STOLI-merken" (al dan niet gevolgd door 1, 2, 3 of 4).

6 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken van 19 maart 1962, Trb 1962/58. Art. 14bis is toegevoegd bij Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992, Trb 1993/12. De BMW is per 1 september 2006 vervangen door het BVIE.

7 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom van 25 februari 2005, Trb 2005/96, in werking getreden op 1 september 2006. Het BVIE is bij protocol van 11 december 2017 (Trb 2018/35) per 1 maart 2019 gewijzigd in verband met de implementatie van de Merkenrichtlijn van 16 december 2015 (Richtlijn EU 2015/2436). Hierbij is art. 2.29 BVIE komen te vervallen.

8 ECLI:NL:HR:2013:2071, NJ 2014/386 m.nt. Ch. Gielen.

9 ECLI:NL:HR:2014:94.

10 ECLI:NL:RBROT:2015:2044.

*Hoger beroep (2) – arrest 14 juni 2016*

2.10. Spirits heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis 2015 en in de appeldagvaarding (hierna: AD2) 20 grieven aangevoerd. FKP heeft een memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel ingediend en haar eis opnieuw (voor de vijfde keer) gewijzigd. Spirits heeft daarop een memorie van antwoord in incidenteel appel genomen (hierna: mva inc2). Bij tussenarrest van 14 juni 2016<sup>11</sup> (hierna: arrest 2016) heeft het hof de wijziging van de eis deels geweigerd en deels toegelaten. De toegelaten eisvermeerdering vermeldt dat FKP schadevergoeding alsmede winstafdracht vordert en bevat verder onder meer een vordering om Spirits te bevelen een accountantsverklaring te verstrekken met betrekking tot de winst die zij met verkoop van de litigieuze wodka heeft gemaakt. Bovendien vordert FKP vergoeding van de werkelijke proceskosten in hoger beroep op de voet van art. 1019h Rv<sup>12</sup>.

2.11. Partijen hebben de zaak op 16 februari 2017 laten bepleiten aan de hand van pleitnota's (deze worden hierna aangeduid als plta2). Bij brief van 9 mei 2017 heeft (de advocaat van) Spirits aan het hof bericht dat zij in maart 2017 de hand heeft weten te leggen op nadere documenten en verzocht om heropening van de zaak. Bij brief van 12 mei 2017 heeft de griffier meegedeeld dat het hof gelet op art. 5.5 van het landelijk procesreglement gerechtshoven geen kennis neemt van deze brief.

*Hoger beroep (2) – arrest 9 januari 2018*

2.12. Op 9 januari 2018<sup>13</sup> heeft het hof eindarrest gewezen (hierna: arrest 2018). Het hof heeft het vonnis 2015 grotendeels bekrachtigd. Het hof heeft verder de nietigheid uitgesproken van de Stoli-merken, Spirits veroordeeld tot winstafdracht en aan de veroordeling tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat toegevoegd: *indien en voor zover toewijsbaar naast winstafdracht*. Daarnaast heeft het hof Spirits bevolen om een accountantsverklaring te verstrek-

ken. Tot slot is Spirits veroordeeld in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, die zijn gesteld op € 40.000,-.

2.13. Het arrest 2018 berust, voor zover in cassatie van belang, op vier oordelen. (a) *De bindende eindbeslissingen*. Het hof komt niet terug van de bindende eindbeslissingen in het arrest 2012. Het hof gaat er dus (nog steeds) vanuit dat de VO-merken zijn blijven toebehoren aan VVO en thans, door FKP beheerd, staatseigendom zijn van de Russische Federatie (rov. 17-46). (b) *De Stoli-merken*. Door het gebruik van de STOLI-tekens maakt Spirits inbreuk op het STOLICHNAYA-merk (rov. 62-81). (c) *Winstafdracht*. De vordering tot winstafdracht wegens inbreuk te kwader trouw is toewijsbaar voor wat betreft het gebruik van tekens die het woord STOLICHNAYA of MOSKOVSKAYA bevatten; het gebruik van de STOLI-tekens was niet te kwader trouw (rov. 83). (d) *Proceskosten*. Het hof heeft voor de proceskosten aansluiting gezocht bij de Indicatiarieven in IE-zaken gerechtshoven versie 2017 (rov. 87).

*(a) De bindende eindbeslissingen*

2.14. Het hof stelt vast dat een groot deel van het hoger beroep zich richt tegen het oordeel van de rechtbank om zich op meerdere punten gebonden te achten aan in hoger beroep (1) en in cassatie (1) niet of tevergeefs bestreden eindbeslissingen uit het vonnis 2006 en het arrest 2012 (rov. 17). Spirits heeft zich beroepen op de versoepelde leer van de bindende eindbeslissing (rov. 18). Het hof oordeelt dat ook de rechter die de behandeling voortzet na verwerping van een tussentijds cassatieberoep (waarbij geen sprake is van een verwijzing als bedoeld in art. 424 Rv) gebonden is aan eerder gegeven eindbeslissingen die in cassatie niet of tevergeefs zijn bestreden. De versoepeling van de leer van de bindende eindbeslissing zet deze regel van onaantastbaarheid na cassatie volgens het hof niet opzij (rov. 20-24 en 29).

2.15. Het hof heeft daarna vastgesteld dat Spirits als grondslag heeft toegevoegd dat FKP bedrog heeft gepleegd in de zin van art. 382 Rv (rov. 26). Het hof acht denkbaar dat de regel van onaantastbaarheid na cassatie uitzondering lijdt in het geval zich een herroepingsgrond van art. 382 Rv voordoet (rov. 27). Volgens het hof kan het beroep op bedrog in de zin van art. 382 (sub a) Rv in dit geval slechts slagen als sprake is van (i) bedrog in de procedure, (ii) betreffende één of meer gestelde

11 ECLI:NL:GHDHA:2016:2617.

12 In eerste aanleg waren geen proceskosten ex art. 1019h Rv toewijsbaar omdat de zaak was gestart voor de implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn, zie vonnis 2015, rov. 3.30.

13 ECLI:NL:GHDHA:2018:13, BIE 2018/18.

feiten, (iii) door Spirits ontdekt en pas redelijkerwijs te ontdekken nadat (op 26 januari 2012) het arrest 2012 was bepaald (“nova”), (iv) waarbij aannemelijk is dat de beslissing in het arrest 2012 anders was uitgevallen bij een juiste voorstelling van zaken (“het voor herziening vereiste verband”). De laatste drie vereisten gelden volgens het hof ook voor een beroep op herziening ingevolge art. 382 sub b en c Rv. Op art. 382 sub b en c Rv heeft Spirits zich naar het oordeel van het hof overigens niet (uitdrukkelijk) beroepen.

2.16. Spirits heeft, zo vervolgt het hof, ter onderbouwing van het gestelde bedrog onder 22-36 van haar plta2 gewezen op de volgende zeven omstandigheden (rov. 30):

1. dat FKP geen melding heeft gemaakt van het feit dat de Russische Federatie in de periode van 1999 tot en met 2008 een groot aantal invallen heeft laten doen en een grote hoeveelheid documenten in beslag heeft genomen met betrekking tot de merken en de transformatie;

2. dat FKP nimmer heeft erkend dat de Russische Federatie tot 2000 in het openbaar heeft bevestigd dat VAO de rechtsopvolger was van VVO, welke bevestiging blijkt uit de verklaring van de advocaat van FKP/FGUP tijdens een zitting in de Australische zaak tussen de FKP/FGUP en Spirits op 2 november 2016 en uit diverse stukken en gedragingen van diverse (overheids)instanties;

3. dat FKP zich heeft beroepen op door haar overgelegde verklaringen van [betrokkene 1], (directeur van VVO/VAO), [betrokkene 2] (plaatsvervangend) hoofd juridische zaken VVO/VAO), [betrokkene 3] (genoemd in de notulen van de vergadering van 19 december 1990 en verantwoordelijk voor de waardebepaling van de VVO, aldus Spirits) en [betrokkene 4], alle uit 2000, zonder te vermelden dat [betrokkene 1] en [betrokkene 2] voor 2000 herhaaldelijk hebben verklaard, kort gezegd, dat VAO de rechtsopvolger was van VVO en dat zij dienovereenkomstig hebben gehandeld, waaruit valt af te leiden dat hun verklaringen onbetrouwbaar en onjuist zijn en afgelegd en/of gewijzigd onder druk van de Russische Staat;

4. dat FKP wist dat een onjuiste vertaling van de notulen van de vergadering van oprichters van 19 december 1990, waaruit zou blijken dat VVO een waarde van 8.3 miljard roebel had, was overgelegd en op grond daarvan heeft gesuggereerd dat de VO-merken veel te goedkoop aan Spirits zijn verkocht;

5. dat FKP zich heeft beroepen op gemanipuleerde, onder druk van de Russische Federatie tot stand gekomen, uitspraken van de Arbitrazh Court in 2000 en 2001;

6. dat FKP [betrokkene 5] ten onrechte heeft beschuldigd van maffiapraktijken en strafbare feiten;

7. dat de Russische Federatie in een andere zaak, de zogeheten Yukos-zaak, bedrog heeft gepleegd.

2.17. Vervolgens overweegt het hof dat een vordering tot herroeping op grond van art. 382 Rv uiterlijk drie maanden nadat het arrest 2012 in kracht van gewijsde is gegaan, dus drie maanden na het HR-arrest van 20 december 2013 (hersteld bij arrest van 17 januari 2014), had moeten worden ingesteld. Dit brengt mee dat Spirits uiterlijk op 20 maart 2014 of 17 april 2014 een beroep had moeten doen op herroepingsgronden waarmee zij voor 20 december 2013 of 17 januari 2014 bekend was geworden. Op herroepingsgronden waarmee Spirits pas later bekend is geraakt, moet zij uiterlijk drie maanden na ontdekking een beroep doen. Voor zover in dit hoger beroep nog een beroep zou kunnen worden gedaan op een herroepingsgrond op een moment dat Spirits met die grond al meer dan drie maanden bekend was of had kunnen zijn, geldt naar het oordeel van het hof dat Spirits deze stelling in strijd met de twee-conclusie-regel pas heeft ingenomen nadat zij haar grieven had aangevoerd. Een uitzondering op de twee-conclusie-regel acht het hof gerechtvaardigd als het gaat om herroepingsgronden waarmee Spirits pas na (het aanvoeren van de grieven in) de AD2 (23 juni 2015) bekend is geworden of had kunnen worden (rov. 32). Het hof beoordeelt in dat licht de omstandigheden 1-7 die ter onderbouwing van het bedrog zijn gesteld.

2.18. Het hof is van oordeel dat het door Spirits gestelde bedrog om de volgende redenen niet tot herziening van de bindende eindbeslissingen in het arrest 2012 kan leiden:

– *omstandigheid (1)*: strijd met de twee-conclusie-regel (rov. 33-35), geen nova en het voor herziening vereiste verband ontbreekt (rov. 37);

– *omstandigheid (2)*: geen nova en het voor herziening vereiste verband ontbreekt (rov. 38);

– *omstandigheid (3)*: strijd met de twee-conclusie-regel (rov. 33-35), geen nova en het voor herziening vereiste verband ontbreekt (rov. 38);

– *omstandigheid (4)*: strijd met de twee-conclusie-regel (rov. 33-35), geen bewust oneerlijke

proceshouding, geen nova en het voor herziening vereiste verband ontbreekt (rov. 39);

– *omstandigheid* (5): strijd met de twee-conclusie-regel (rov. 33-35), geen nova en het voor herziening vereiste verband ontbreekt (rov. 40);

– *omstandigheid* (6): strijd met de twee-conclusie-regel (rov. 33-35), geen nova en het voor herziening vereiste verband ontbreekt (rov. 41);

– *omstandigheid* (7): geen oneerlijke proceshouding en het voor herziening vereiste verband ontbreekt (rov. 42).

2.19. In rov. 43 bespreekt het hof de andere argumenten die Spirits heeft aangevoerd ter onderbouwing van de grieven waarmee zij herziening beoogt. Het hof verdeelt deze argumenten in drie categorieën: (a) juridische oordelen van andere (buitenlandse) rechters en (partij)deskundigen, (b) omstandigheden en stukken die van vóór 26 januari 2012 (de datum van het bepalen van het arrest in hoger beroep (1)) dateren en waarvan Spirits niet heeft gesteld dat zij deze pas nadien heeft ontdekt en heeft kunnen ontdekken en (c) omstandigheden en stukken ten aanzien waarvan niet aannemelijk is dat de beslissing in het arrest 2012 anders zou zijn uitgevallen wanneer het hof daarvan destijds op de hoogte zou zijn geweest. Naar het oordeel van het hof voldoet geen van deze (categorieën van) argumenten aan de vereisten voor een geslaagd beroep op bedrog. Het hof komt daarom niet terug op de bindende eindbeslissingen in (het vonnis 2006 en) het arrest 2012 (rov. 44).

2.20. Spirits heeft ook grieven gericht tegen de beslissing van de rechtbank om een aantal eiswijzigingen van FKP toe te laten. Deze grieven falen volgens het hof reeds omdat daartegen op grond van art. 130 lid 2 Rv geen hoger beroep openstaat (rov. 45).

2.21. Dit brengt mee dat het hof er (nog steeds) vanuit gaat dat de VO-merken zijn blijven toebehoren aan VVO en thans, door FKP beheerd, eigendom van de Russische Federatie zijn (rov. 46). Het hof acht ook de andere principale grieven ongegrond en oordeelt dat de in eerste aanleg toegewezen vorderingen (behalve de uitvoerbaar-verklaring bij voorraad van de nietigverklaring) terecht zijn toegewezen (rov. 47-61).

#### (b) De STOLI-merken

2.22. Daarna komt het hof toe aan de incidentele grieven van FKP over de STOLI-merken. Het hof onderzoekt eerst of FKP de nietigheid van de

STOLI-merken tijdig heeft ingeroepen. Het hof stelt vast dat de nietigverklaring van de inschrijvingen van de STOLI-merken 1 en 2 voor het eerst in de mva in hoger beroep (1) van 19 april 2011 (hierna: mva1) en aldus meer dan vijf jaar na inschrijving van deze merken is ingeroepen. FKP heeft, zo vervolgt het hof, echter al in (53 en 153 van) de cvr in eerste aanleg (1) van 4 februari 2004 (hierna: cvr1) aangegeven de nietigheid van deze STOLI-merken te willen vorderen, maar deze niet expliciet in het petitum genoemd. Onder het in de cvr1 genoemde inbreukverbod valt ook inbreuk door het gebruik van de merken STOLI 1 en 2. De nietigheid van de STOLI-merken 3 en 4 is volgens het hof binnen vijf jaar na inschrijving ingeroepen. Voor zover het beroep van Spirits op rechtsverwerking op grond van art. 14bis BMW en art. 2.29 BVIE ook betrekking heeft op de STOLI-merken 1 en 2, is het hof op grond van hetgeen in rov. 3.61 van het vonnis 2006 is overwogen (waarmee het hof zich in rov. 7.5 van het arrest 2012 heeft verenigd), van oordeel dat van rechtsverwerking geen sprake is omdat deze STOLI-merken te kwader trouw zijn gedeponeerd (rov. 65).

2.23. Volgens het hof is sprake van verwarringsgevaar. De vordering tot nietigverklaring en het gevorderde algemene inbreukverbod acht het hof toewijsbaar (rov. 66-81).

#### (c) *Winstafdracht*

2.24. FKP vordert verder nog een veroordeling van Spirits tot betaling van winstafdracht naast schadevergoeding (rov. 82 onder 1). Spirits heeft als verweer gevoerd dat voor toewijzing van winstafdracht nodig is dat de inbreuk te kwader trouw is gepleegd. In dit geval zou geen sprake zijn van een kwader trouw inbreuk (rov. 83, eerste alinea).

2.25. Het hof citeert eerst rov. 3.6.5 van het HR-arrest 2013. Daarin ging het om het kwade trouw-begrip in verband met een beroep op rechtsverwerking. Uw Raad oordeelde dat voor het aannemen van kwade trouw niet de eis kan worden gesteld van daadwerkelijke positieve wetenschap. Naar het oordeel van het hof geldt dit ook bij de uitleg van het begrip kwade trouw bij winstafdracht. Het hof wijst hierbij tevens op art.

45 leden 1 en 2 TRIPs-verdrag<sup>14</sup> en art. 13 leden 1 en 2 Handhavingsrichtlijn<sup>15</sup>. Voor toewijzing van winstafdracht is volgens het hof voldoende dat de inbreukmaker wist of redelijkerwijs moest weten dat hij inbreuk pleegde (rov. 83, tweede alinea).

2.26. Ervan uitgaande dat geen geldige transformatie van VVO heeft plaatsgevonden, dat de VO-merkrechten niet zijn overgegaan van VAO naar ZAO en dat Spirits ten tijde van de overdracht niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikingsbevoegdheid van ZAO om de in het arrest 2012 genoemde redenen, wist, althans behoorde Spirits volgens het hof te weten dat FKP tot de VO-merken gerechtigd was. Het verweer dat door het gebruik van tekens die het woord STOLICHNAYA of MOSKOVSKAYA bevatten geen verwarring kan ontstaan met de merken VO1 en VO2 was naar het oordeel van het hof bij voorbaat kansloos. Het hof is van oordeel dat Spirits door het gebruik van die tekens te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt en wijst de vordering tot winstafdracht daarom in zoverre toe. Volgens het hof was het verweer dat geen inbreuk wordt gemaakt met de STOLI-tekens niet bij voorbaat kansloos en is daarom geen sprake van een inbreuk kwade trouw, zodat de vordering tot winstafdracht in zoverre wordt afgewezen (rov. 83, derde alinea).

2.27. De vraag of aanspraak kan worden gemaakt op winstafdracht naast schadevergoeding behoeft hier volgens het hof geen behandeling en kan, zo nodig, in de schadestaatprocedure aan de orde komen (rov. 83, vierde alinea).

#### (d) Proceskosten

2.28. Spirits is als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep op de voet van art. 1019h Rv (rov. 87). Het hof overweegt dat op grond van het arrest van Uw Raad van 4 december 2015<sup>16</sup> ambtshalve moet worden beslist over de toewijsbaarheid van

de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof heeft aansluiting gezocht bij de versie van 1 april 2017 van de Indicatie tarieven in IE-zaken gerechtshoven. De door het HvJ EU in zijn arrest van 28 juli 2016<sup>17</sup> bepaalde criteria in aanmerking nemende, is het hof tot het oordeel gekomen dat deze zaak kan worden gekwalificeerd als een complexe zaak. Naar het oordeel van het hof kan het daarvoor geldende maximale indicie tarief van € 40.000,- voor het principale en incidentele beroep tezamen, zonder vergoeding van de kosten van het incident, als redelijk en evenredig worden aangemerkt.

2.29. Aan dat oordeel staat volgens het hof niet in de weg dat partijen wellicht niet van de versie 1 april 2017 van deze indicie tarieven in IE-zaken gerechtshoven op de hoogte waren en zijn uitgegaan van de versie van 1 januari 2015. Blijkens het genoemde arrest van 4 december 2015 dient het hof ambtshalve te beslissen over de omvang van de redelijke en evenredige kosten. In zoverre zijn de indicie tarieven van 2015 achterhaald. Partijen hadden dan ook met matiging van de gevorderde vergoeding rekening moeten houden. Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding heeft het hof aansluiting gezocht bij de op dit moment geldende tarieven.

#### Cassatie (2)

2.30. Spirits heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. FKP heeft geconcludeerd tot verwerping van het principaal cassatieberoep en heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. Spirits heeft geconcludeerd tot verwerping van het incidenteel cassatieberoep.

2.31. Beide partijen hebben gefourneerd<sup>18</sup> en de zaak op 25 januari 2019 doen bepleiten. FKP heeft

14 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994, Trb 1995/130 en het Protocol tot wijziging van 6 december 2005, Trb 2007/102.

15 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, PBEU 2004, L157.

16 ECLI:NL:HR:2015:3477, NJ 2016/16 m. red. aant. (LMR Advocaten/LR Advocaten).

17 zaak C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611, IER 2016/54 m.nt. C. Vrendenburg (*United Video*).

18 In het A-dossier ontbreken uit de eerste aanleg (1) de producties 1-19 van FKP, uit het hoger beroep (1) productie 155 bij de akte van 8 augustus 2012 van FKP en uit het hoger beroep (2) de "akte na arrest HR" van FKP d.d. 15 januari 2014 en FKP's "akte verduidelijking c.q. wijziging van eis tevens overlegging producties" d.d. 27 november 2014. Verder hebben partijen drie dagvaardingen in eerste aanleg (1) overgelegd met betekeningsdata 21 februari 2003 (met hersteleploot 28 maart 2003), 3 april 2003 en 17 april 2003. Volgens mij moet worden uitgegaan van de dagvaarding van 3 april 2003; de dagvaarding van 21 februari 2003 is bij het exploit van 3 april 2003 ingetrokken en



voor deze zitting een arrest van het hof Den Haag van 2 oktober 2018, gewezen in een parallelle procedure tussen partijen, en een *legal opinion* overgelegd. Spirits heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Ter zitting heeft de voorzitter beslist dat de *legal opinion* buiten het dossier blijft en dat de Hoge Raad ambtshalve kennis neemt van de genoemde uitspraak. Verder hebben partijen schriftelijke toelichting gegeven en kostenstaten overgelegd. Vervolgens is gerepliceerd en gedupliceerd en zijn aanvullende kostenstaten in het geding gebracht. Spirits heeft ook acht andere bijlagen aangehecht<sup>19</sup>, waartegen FKP (mijns inziens terecht<sup>20</sup>) bezwaar maakt.

2.32. Partijen hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om de zaak, vanwege het defungeren van één van de raadsheren, opnieuw te bepleiten.

---

het exploit van 17 april 2003 is een dagvaarding in kort geding. Tot slot merk ik op dat de producties 24b, 49b en 59a-87 van FKP in eerste aanleg (1) volgens het A-dossier zijn overgelegd bij akte van 18 maart 2005, terwijl deze volgens het B-dossier bij aktes van 10 en 17 maart 2005 in het geding zijn gebracht.

- 19 Het gaat hierbij om de volgende stukken: (1) transcript van de Federal Court of Australia d.d. 14 december 2018 over de vrijgave van 40.000 pagina's aan documenten door FKP, (2) *Court Order* van de Federal Court of Australia d.d. 20 november 2017 betrekking hebbend op, onder meer, de "seized documents" van Spirits, (3) brief van FGUP waarin documenten uit de [betrokkene 1] -procedure worden aangeboden d.d. 6 augustus 2009, (4) rapportage van het *Russian Federation Prosecutor's office* aan FGUP d.d. 17 april 2003, (5) *Order on termination of a criminal case* 29 september 2004, (6) verklaring [betrokkene 3] afgelegd in de [betrokkene 1] -procedure, (7) verklaring [betrokkene 7] afgelegd in de [betrokkene 1] -procedure, (8) uitspraak Oberster Gerichtshof 20 december 2018.
- 20 De repliek en dupliek in cassatie dienen een beknopte reactie te vormen op de schriftelijke toelichting van de wederpartij en mogen geen nieuwe onderwerpen aansnijden. Zie: Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/245 met verwijzing naar HR 22 september 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1812, NJ 1997/418 m.nt. C.J.H. Brunner (*Kruiswijk/gemeente Blaricum*), HR 6 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1602, NJ 1995/422 m.nt. E.J. Dommering, AB 1995/370 m.nt. Th.G. Drupsteen (*Parool/Van Gasteren*) en HR 7 januari 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1224, NJ 1994/319 (*Alfaro/De Haan's Expeditie c.s.*).

### 3. Bespreking van het cassatieberoep

#### *Het principaal cassatieberoep*

##### *Inleiding*

3.1. Het principaal cassatieberoep bestaat uit tien onderdelen. Het *eerste onderdeel* is een inleiding zonder klachten en behoeft daarom eigenlijk geen bespreking.

Aantekening verdient hooguit dat deze inleiding de inzet van Spirits in deze zaak – die niet is gevolgd door rechtbank en hof – nog eens met de nodige klem aanzet: de transitie van de voormalige staats-gecontroleerde entiteiten, die de VO-merken hielden, naar private entiteiten in de jaren '90 van de vorige eeuw was geldig en FKP is er met het verschaffen van een verkeerde voorstelling van zaken en tegen eigen beter weten in in geslaagd in deze procedure te betogen dat deze transitie niet perfect is verlopen, zodat de merken juridisch in (uiteindelijk) Russische staatshanden zouden zijn gebleven. Dat is FKP tot nu toe alleen in Nederland gelukt, zo besluit deze inleiding. De Nederlandse rechter is volgens Spirits op het verkeerde been gezet.

Deze voorstelling van zaken zijdens Spirits is overigens door FKP in deze zaak weersproken en het is (mij) niet voldoende overtuigend duidelijk geworden dat Spirits' positie de doorslag zou behoren te krijgen, ook al is dat in andere procedures buiten Nederland wel het geval. Naar mij voorkomt biedt dan in deze tweede cassatiezaak houvast het procedurele uitgangspunt dat door verwerping van het eerste cassatieberoep alle eindbeslissingen in het arrest 2012 voor Spirits onaantastbaar zijn geworden. De poging daar niettemin iets aan te veranderen in deze tweede cassatiezaak is in mijn optiek, zoals we zullen zien, tevergeefs.

3.2. *Onderdelen 2 t/m 7* komen op tegen het onderdeel over de bindende eindbeslissingen, of sprake is van een herroepingsgrond ex art. 382 Rv of bedrog en een toegelaten eisvermeerdering, *onderdeel 8* betreft de STOLI-merken, *onderdeel 9* ziet op inbreuk te kwader trouw en winstafdracht en *onderdeel 10* gaat over de verwijzing naar de schadestaat en cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht.

*Geen belang bij klachten over bindende eindbeslissingen?*

3.3. Volgens FKP heeft Spirits geen belang bij haar klachten tegen het oordeel over de bindende eindbeslissingen (plta in cassatie onder 43-52 en haar s.t. onder 13-17). FKP heeft daartoe het volgende aangevoerd. In de parallelzaak die leidde tot het arrest van 2 oktober 2018 heeft Spirits op dezelfde gronden als in onze zaak betoogd dat FKP geen rechthebbende is ten aanzien van het oudste VO-merk (VO1). Het hof heeft die verweren in het arrest van 2 oktober 2018 verworpen, tegen dat arrest is geen cassatie ingesteld en dus komt gezag van gewijsde toe aan deze beslissingen.

3.4. Gezag van gewijsde kan meebrengen dat aan één of meer cassatieklachten het belang komt te ontvallen<sup>21</sup>. Een beroep op gezag van gewijsde kan alleen slagen als sprake is van een eerder gegeven beslissing over de rechtsbetrekking in geschil (art. 236 Rv). Dat is niet het geval als de rechter in de eerdere uitspraak niet aan een beoordeling ten gronde is toegekomen, bijvoorbeeld omdat de rechter van oordeel is dat de eisende partij is tekortgeschoten in haar stelplicht of wanneer een vordering in vrijwaring wordt afgewezen omdat de vordering in de hoofdzaak wordt afgewezen<sup>22</sup>.

3.5. Uit rov. 38 van het arrest van 2 oktober 2018 blijkt dat de verwerping van Spirits' verweer dat FKP geen rechthebbende is ten aanzien van VO1 erop berust dat gezag van gewijsde toekomt aan de beslissingen in het arrest 2012, althans dat (op de in het arrest 2018 in onze zaak genoemde gronden) bindende kracht toekomt aan de beslissingen uit het arrest 2012. De stellingen van Spirits zijn in het arrest van 2 oktober 2018 dus niet inhoudelijk op hun merites beoordeeld, zoals Spirits bij repliek in cassatie onder 5.11-5.18 terecht heeft aangevoerd. Het verweer van FKP dat belang bij deze klachten zou ontbreken, lijkt mij dan ook niet op te gaan.

*Klachten over bindende eindbeslissingen inhoudelijk*

3.6. Ik kom daarmee toe aan inhoudelijke beoordeling van *onderdelen 2 t/m 7*.

Het *tweede onderdeel* richt zich met name tegen rov. 20-24 en 29. Daarin oordeelt het hof dat de rechter die de behandeling na verwerping van een tussentijds cassatieberoep voorzet, gebonden is aan beslissingen die in cassatie niet of tevergeefs zijn bestreden en dat de (versoepelde) leer van de bindende eindbeslissing deze regel niet opzij zet. Het hof verwijst in dat kader naar het arrest *Woning Westmaas*<sup>23</sup>.

3.7. Volgens *subonderdeel 2.1* geldt de regel van onaantastbaarheid na cassatie niet indien het cassatieberoep was gericht tegen een tussenuitspraak. Dan wordt de procedure hoe dan ook voortgezet en bestaat dus aanleiding om terug te komen van een eindbeslissing indien in de verdere loop van de procedure duidelijk wordt dat die eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag<sup>24</sup>. In dit geval zouden ook juridische onjuistheden (met name in de toepassing van het Russische recht) tot het terugkomen van eindbeslissingen kunnen leiden<sup>25</sup>. Spirits voegt hieraan toe dat *Woning Westmaas* is genuanceerd of achterhaald door [...] /*Staat*<sup>26</sup> (plta in cassatie onder 2.1.2 en s.t. onder 2.1.3).

3.8. De leer van de bindende eindbeslissing houdt in dat de rechter gebonden is aan uitdrukkelijk en zonder voorbehoud in een tussenuitspraak gegeven eindbeslissingen. Uw Raad heeft in 2008 een nieuwe maatstaf gegeven voor het heroverwegen van bindende eindbeslissingen. Op grond van die nieuwe maatstaf is de rechter bevoegd en verplicht om over te gaan tot heroverweging van een eindbeslissing wanneer blijkt dat deze eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. De ratio is te voorkomen dat de rechter op een ondeugdelijke grondslag uitspraak doet<sup>27</sup>.

21 HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7594, NJ 2011/602 ([...] /*Gereformeerde Kerk Zeewolde*) en Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/48.

22 HR 28 april 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1719, NJ 1995/483 (*Schilperoort/M*) en HR 19 november 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1151, NJ 1994/175 (*Van Raalte/S.H. Beheer*). Zie ook: GS Burgerlijke Rechtsvordering (P. de Bruijn) art. 236 Rv, aant. 5.3 en Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2016/149.

23 HR 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO2882, NJ 2011/16 (*Woning Westmaas*).

24 Spirits verwijst naar AD2 onder 314-335, de mva inc2 onder 18-30 en haar plta2 onder 5-19.

25 Spirits refereert aan AD2 onder 463-496 en haar plta2 onder 37-63.

26 HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1221, NJ 2018/340 ([...] /*Staat der Nederlanden*).

27 HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800, NJ 2008/553 m.nt. H.J. Snijders, AB 2008/259 m.nt. R. Ortlep ([...] /*Gemeente Voorst*), herhaald in: HR

De *regel van de onaantastbaarheid na cassatie* heeft betrekking op het geval dat de Hoge Raad een uitspraak vernietigt en de zaak ter verdere behandeling en beslissing verwijst (art. 424 Rv). Deze regel brengt mee dat de verwijzingsrechter in dat geval gebonden is aan alle in cassatie niet of vergeefs bestreden beslissingen<sup>28</sup>.

3.9. In *Woning Westmaas* is uitgemaakt dat er geen mogelijkheid bestaat om terug te komen op een bindende eindbeslissing als de rechtsstrijd na cassatie door de verwerping van een onderdeel van het middel aldus is afgebakend dat over dit geschilpunt is beslist en het bestreden oordeel in zoverre onaantastbaar is geworden. In [...] /*Staat* is vervolgens beslist dat partijen zich in het geding na verwijzing mogen beroepen op feiten en omstandigheden die zich na de vernietigde uitspraak hebben voorgedaan, mits partijen daardoor de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie niet overschrijden.

3.10. De strekking van *Woning Westmaas* is dat de regels over het terugkomen op een bindende

eindbeslissing niet gelden als een oordeel onaantastbaar is geworden en daarmee valt *buiten de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie*. [...] /*Staat* ziet daarentegen op de mogelijkheden om nieuwe feiten en omstandigheden *binnen de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie* aan te voeren. De arresten gaan daarmee over verschillende situaties. Volgens mij is [...] /*Staat* dan ook geen nuancering van *Woning Westmaas*. Dat geldt zeker nu de rechtsregel uit [...] /*Staat* ook al in 1999 was geformuleerd in *Kakkenberg/Kakkenberg*<sup>29</sup>.

3.11. In onze zaak is strikt genomen geen sprake van een procedure *na cassatie en verwijzing*. Het gaat om de *voortzetting* van een geding na de verwerping van het cassatieberoep tegen het (*tussen*) *arrest 2012*. De rechtsstrijd wordt dan beperkt door de *one shot rule*: de partij die tussentijds beroep instelt (hier: Spirits), is gehouden daarin al haar bezwaren tegen de tot dan toe gewezen tussenuitspraken aan te voeren en zij verliest de mogelijkheid om dit bij een latere gelegenheid te doen<sup>30</sup>. De rechtsstrijd is daarmee afgebakend, in die zin dat door de verwerping van het tussentijdse cassatieberoep *alle eindbeslissingen* in het arrest

26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8521, NJ 2010/634, JBPr 2011/7 (*Kojen/ABB*), HR 4 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2461, NJ 2015/354 m. red. aant. ([...] / [...]) en HR 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:869, RvdW 2017/565. Daarover onder meer: Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 2018/156, Klaassen, Meijer & Snijders, Nederlands burgerlijk procesrecht 2017/178, Hugenholtz/Heemskerck, Hoofdlijnen van burgerlijk procesrecht, 2018, nr. 144 en P.A. Fruytier, De leer van de bindende eindbeslissing in dezelfde instantie, in hoger beroep en na verwijzing na HR 25 april 2008, NJ 2008, 553 ([...] /Gemeente Voorst), TCR 2009, p. 93-99.

28 HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2739, JBPr 2015/2 m.nt. R.L. Bakels, HR 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO2882, NJ 2011/16 (*Woning Westmaas*), HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH7843, NJ 2009/291, HR 18 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT9055, NJ 2006/640, JAR 2006/14 m.nt. E. Verhulp, SR 2006/24 m.nt. D.J. Buijs ([...] / [...]), HR 2 mei 1997, ECLI:NL:HR:1997:AG7229, NJ 1998/237 m.nt. H.J. Snijders (*Caransa/Lüske*), HR 16 december 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0542, NJ 1989/180 (*Haaland/Staat der Nederlanden*), Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 2018/257, Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/331 en N.T. Dempsey, De procedure na cassatie en verwijzing, TCR 2012/1, p. 2.

29 HR 22 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2998, NJ 1999/799 (*Kakkenberg/Kakkenberg*).

30 HR 25 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:96, NJ 2019/58, JBPr 2019/18 m.nt. L.V. van Gardingen en B.T.M. van der Wiel, JIN 2019/50 m.nt. M.A.J.G. Jansen, HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3160, NJ 2012/582 m.nt. H.B. Krans, JBPr 2012/41 ([.../...]), HR 9 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4606, NJ 2005/168 m.nt. W.D.H. Asser, JBPR 2003/56 m.nt. J.C.M. Leijten ([...] /Noord-Brabant), HR 16 oktober 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0721, NJ 1992/791 (*Muller Massis/De Vita c.s.*), HR 14 december 1973, ECLI:NL:HR:1973:AC3890, NJ 1974/347 m.nt. W.L. Haardt (*Erven Davids/Ontvanger*), P.F. Lock, Kroniek hoger beroep, TCR 2019, p. 98, Snijders/Wendels, Civiel appel, 2009, nr. 50 en GS Burgerlijke Rechtsvoering (E. van Geuns en M.V.E.E. Jansen), art. 337 Rv, aant. 13. Deze regel geldt ook in cassatie: HR 8 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2019, NJ 2001/432 (*Interfood/...*) en V.C.A. Lindijer, De goede procesorde, diss., 2006, nr. 371. De wederpartij is niet gehouden om een eventueel incidenteel beroep direct in te stellen; zij behoudt de vrijheid om haar bezwaren pas na de einduitspraak te formuleren: HR 24 september 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1073, NJ 1994/299, m.nt. H.E. Ras (*Van de Rakt/Veldman*).

2012 voor Spirits onaantastbaar zijn geworden<sup>31</sup>. Zij kan deze beslissingen niet meer in de rechtsstrijd na cassatie betrekken. Uit *Woning Westmaas* volgt dat de (versoepelde) leer van de bindende eindbeslissing in zoverre geen toepassing vindt. Anders dan subonderdeel 2.1 stelt, komt Spirits volgens mij met betrekking tot de bindende eindbeslissingen in het arrest 2012 daarom geen beroep toe op de (versoepelde) leer voor het heroverwegen van bindende eindbeslissingen.

3.12. Daar komt bij dat uit de beoordeling van de aangevoerde argumenten blijkt dat geen sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden die meebrengen dat eindbeslissingen uit het arrest 2012 berusten op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. Het hof heeft de argumenten besproken die Spirits naar vaststelling van het hof heeft aangevoerd ter onderbouwing van haar betoog dat moet worden teruggekomen op de bindende eindbeslissingen in het arrest 2012. Het hof onderscheidt zeven gronden die naar voren zijn gebracht ter onderbouwing van het gestelde bedrog (rov. 30, hiervoor weergegeven in 2.16). De andere argumenten ter onderbouwing van het betoog verdeelt het hof in de categorieën (a) tot en met (c) (rov. 43, hiervoor weergegeven in 2.19). Het middel bevat niet de klacht dat de opsomming in rov. 30 en 43 onvolledig is<sup>32</sup>. Uit die bespreking volgt onder meer het volgende:

– Het hof is tot het oordeel gekomen dat de gestelde gronden voor bedrog (1) tot en met (6) geen *nova* zijn (rov. 37-41) en dat ook de argumenten die vallen onder categorie (b) al bekend waren toen op 26 januari 2012 arrest werd bepaald (rov. 43). Het gaat hier dus om feiten en omstandigheden die in hoger beroep (1) konden worden aangevoerd, waarna een eventuele feitelijke of juridische omissie van het hof door Spirits in cassatie (1) aan de orde had kunnen worden gesteld.

31 Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2016/116. Spirits wijst er in haar s.t. onder 2.1.11 op zich terecht op dat deze regel geen opgeld doet wanneer de beslissing in strijd is met het Unierecht (zie HvJEU 20 oktober 2011, zaak C-396/09, ECLI:EU:C:2011:671 (*Interedil/Fallimento en Intesa Gestione Crediti*)). Vragen van Unierecht in de hier bedoelde zin zijn in deze zaak echter niet aan de orde.

32 Het betoog in de s.t. van Spirits onder 2.2.3-2.2.4 over andere gestelde omstandigheden die het hof in het kader van het beroep op bedrog diende te beoordelen, is daarom tardief.

– Grond (7) houdt in dat de Russische Federatie in een andere zaak, de Yukos-zaak, bedrog heeft gepleegd. De argumenten van categorie (c) zien op hetgeen Spirits heeft gesteld over (i) procedures en handelingen van de Russische Federatie of daarmee gelieerde of voor haar optredende (rechts)personen tegen(over) derden, zoals Litvinenko, Yukos, Media-Most en andere “national champions” en daarmee gelieerde (rechts)personen, (ii) het belang dat de Russische Federatie hecht aan wodka en de wodka-sector en het rapport van [betrokkene 6] van 2014 daarover en (iii) de politieke invloed op, corruptie binnen en onbetrouwbaarheid van de Russische rechtspraak en oordelen daarover van deskundigen, zoals [betrokkene 6] in zijn rapport van 2014 en anderen, waaronder diverse instanties. Uit deze stellingen volgt niet dat eindbeslissingen uit het arrest 2012 zouden berusten op een onjuiste feitelijke of juridische grondslag.

– Categorie (a) betreft het beroep op oordelen van buitenlandse rechters (in New York, Athene en Linz) die afwijken van het arrest 2012 en juridische oordelen van (partij)deskundigen. Dat buitenlandse rechters en (partij)deskundigen de zaak anders hebben beoordeeld, lijkt mij ook niet (zonder meer) te nopen tot de conclusie dat het arrest 2012 berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag.

3.13. Dit betekent dat subonderdeel 2.1 ook faalt bij gebrek aan belang.

3.14. Volgens *subonderdeel 2.2* is in rov. 20-24 en 29 van het arrest 2018 miskend dat het arrest 2012 niet ziet op alle merken waarop het geschil tussen Spirits en FKP betrekking heeft<sup>33</sup>. Daartoe heeft Spirits het volgende naar voren gebracht. De rechtbank heeft in rov. 3.76 van het vonnis 2006 tot uitdrukking gebracht dat zij, gelet op hetgeen in conventie is overwogen, voor de beoordeling van de vordering in reconventie behoefte had aan nadere inlichtingen over de aldaar genoemde merken. Spirits diende volgens de rechtbank aan te geven op welke wijze en van wie zij deze merken had verkregen en wie deze merken in welke periode had gebruikt. Uit deze overweging volgt dat de rechtbank haar eindbeslissingen in conven-

33 Ter vergelijking wijst Spirits op haar mva inc2 onder 31. Deze passage gaat echter over de eisvermeerdering in eerste aanleg (2) waarop onderdeel 6 van het middel betrekking heeft.

tie ook relevant achtte voor de beslissing van het geschil in reconventie, maar dat zij nog nadere inlichtingen behoefde om tot een beslissing te komen. In het hoger beroep (1) was de vordering in reconventie ten aanzien van de in rov. 3.76 genoemde merken niet aan de orde. De beslissing in het HR-arrest 2013 heeft daar dus evenmin betrekking op. Vervolgens hebben de rechtbank (vonnis 2015) en het hof (arrest 2018) beslist over de vordering in reconventie ten aanzien van deze merken. Het hof heeft, zo volgt uit rov. 47 en 48, kennelijk geoordeeld dat hierop ook de regel van onaantastbaarheid na cassatie toepasselijk is. Het hof heeft daarmee volgens de klacht miskend dat ten aanzien van de merken, waarover de rechtbank in het vonnis 2006 nog niet had beslist, geen eindbeslissingen zijn genomen die in hoger beroep (1) en cassatie (1) voorlagen.

3.15. Voorop dient daarbij het volgende te staan. De VO-merken vormen de grondslag van de vorderingen van FKP in conventie. In het arrest 2018 heeft het hof (mede) op basis van het arrest 2012 en het HR-arrest 2013 als vaststaand aangenomen dat de VO-merken zijn blijven toebehoren aan VVO en thans door FKP beheerd eigendom zijn van de Russische Federatie. Dat oordeel is niet onjuist of onbegrijpelijk. Het hof heeft in het arrest 2012 geoordeeld dat FKP vorderingsgerechtigd is (rov. 7.17) en dat de VO-merken na de oprichting van VAO bij VVO zijn gebleven (rov. 16.3). Deze oordelen heeft Spirits blijkens het HR-arrest 2013 niet met succes in cassatie bestreden, waarmee deze eindbeslissingen voor Spirits onaantastbaar zijn geworden.

3.16. In reconventie heeft Spirits, voor zover hier van belang, gevorderd FKP te verbieden inbreuk te maken op haar STOLICHNAYA en MOSKOVSKAYA Benelux-merkrecht. In rov. 3.76 van het vonnis 2006 is overwogen dat Spirits dient aan te geven hoe zij deze merken heeft verkregen. Deze vraag verloor echter haar betekenis toen met het arrest 2012 en het HR-arrest 2013 in conventie kwam vast te staan dat FKP gerechtigd was tot de (oudere) VO-merken. Daaruit volgt dat FKP geen inbreuk maakt op de merkrecht van Spirits. In het vonnis 2015 zijn de vorderingen in reconventie vanwege dit oordeel in conventie afgewezen (rov. 3.32-3.33). In het arrest 2018 spelen de vorderingen in reconventie geen afzonderlijke rol. De aangehaalde rov. 47 en 48 zien op het oordeel dat FKP afgifte van de VO-merken kan vorderen en het oordeel dat de vordering tot nietigverklaring

van 19 merken van Spirits toewijsbaar is. Deze oordelen houden geen verband met de reconventie. Subonderdeel 2.2 zie ik dan ook niet slagen.

3.17. *Subonderdeel 2.3* is gericht tegen rov. 24. Daarin gaat het hof nader in op zijn oordeel dat de regel van onaantastbaarheid na cassatie evenzeer geldt na verwerping van een tussentijds cassatieberoep (in welk geval geen sprake is van een verwijzing als bedoeld in art. 424 Rv). Een ander oordeel zou volgens het hof tot de absurde consequentie leiden dat Spirits in het geval één van haar klachten gegrond zou zijn bevonden en het arrest 2012 om die reden zou zijn vernietigd, in een ongunstiger positie zou verkeren dan na verwerping van al haar klachten. Spirits komt tegen deze laatste overweging op. Volgens Spirits miskent het hof daarmee dat, in het geval een onderdeel van het middel van Spirits gegrond zou zijn bevonden, de eindbeslissing waarop dat onderdeel zag na verwijzing had moeten worden heroverwogen.

3.18. De aangevallen overweging behelst een toelichting op het rechtsoordeel over de reikwijdte van de regel van onaantastbaarheid na cassatie. Een rechtsoordeel behoeft geen motivering en bij een klacht tegen de motivering van een zuiver juridische beslissing bestaat dus geen belang<sup>34</sup>. Het subonderdeel lijkt mij al om die reden niet op te kunnen gaan.

Daar komt bij dat de klacht berust op een verkeerde lezing van het arrest. Het hof miskent niet dat een met succes bestreden eindbeslissing na verwijzing moet worden heroverwogen. Het hof heeft tot uitdrukking gebracht dat in die situatie met betrekking tot de andere, niet of vergeefs bestreden, beslissingen geen heroverweging op grond van de versoepelde leer van de bindende eindbeslissing kan plaatsvinden. Volgens het hof ligt het dan niet voor de hand dat heroverweging op grond van de versoepelde leer van de bindende eindbeslissing wel mogelijk is als een tussentijds cassatieberoep geheel en al is verworpen. Onbegrijpelijk acht ik die toelichting zeker niet.

3.19. Volgens *subonderdeel 2.4* miskent het hof in rov. 38 dat naarmate Spirits beter door middel van (beëdigde) getuigenverklaringen van [betrokkene 4], [betrokkene 1] en [betrokkene 2] kon onderbouwen dat de door FKP overgelegde verklarin-

34 B.T.M. van der Wiel, Motivering door de Nederlandse cassatierechter, TCR 2018, p. 66 en Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/185.

gen onbetrouwbaar zijn – en daarmee de houding van de officiële instellingen nog overtuigender leek te wijzen op de geldigheid van de transformatie – des te eerder aanleiding bestond om gegeven eindbeslissingen te heroverwegen<sup>35</sup>.

Die klacht zie ik ook niet slagen. Zoals bij de bespreking van subonderdeel 2.1 al bleek, komt Spirits ten aanzien van de oordelen uit het arrest 2012 geen beroep toe op de versoepelde leer van de bindende eindbeslissing. Daar komt bij dat het hier ook niet gaat om nieuwe omstandigheden die meebrengen dat eindbeslissingen uit het arrest 2012 berusten op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. In het arrest 2012 is al meegewogen dat de houding van de officiële instellingen destijds leek te wijzen op de geldigheid van de transformatie. Dit blijkt uit de, door het hof in rov. 38 van het arrest 2018 aangehaalde, rov. 17.2 onder (iv) van het arrest 2012: *“dat velen, ook (vertegenwoordigers van) officiële instanties en staatsinstellingen, destijds in de veronderstelling verkeerden dat VAO, als rechtsopvolger van VVO, gold als rechthebbende van de merkrechten van VVO en dienovereenkomstig handelen, maakt het voorgaande (dat [betrokkene 5] door een intern onderzoek had kunnen en moeten weten dat VAO niet de rechtsopvolger van VVO was en dat VAO de merkrechten dus niet rechtsgeldig had verkregen, hof) niet anders. Deze veronderstellingen van derden, ook al zijn dat (vertegenwoordigers van) officiële instanties en staatsinstellingen, kunnen niet zwaarder wegen dan de resultaten van een intern onderzoek van de rechtspersoon in kwestie.”*

3.20. Subonderdeel 2.5 stelt dat het hof voorbij heeft gezien aan het betoog dat ook moet worden teruggekomen van eindbeslissingen indien sprake is van eerder gemaakte fouten<sup>36</sup>. Spirits wijst erop dat zij zich in dat kader heeft beroepen op de onjuistheid van de beslissing in verband met verjaring van het beroep op ongeldigheid van de transformatie<sup>37</sup> en op een fout bij de beoordeling van de goede trouw van [betrokkene 5]<sup>38</sup>. Verder stelt zij dat het Oberlandesgericht te Linz (Oostenrijk) in februari 2018 heeft geoordeeld dat vorderingen van FKP zijn verjaard omdat deze in 2004, en daarmee twee jaar na het einde van de verja-

ringstermijn, zijn ingesteld. Spirits merkt op dat FKP haar vorderingen in 2003, en dus ook te laat, in Nederland heeft ingesteld.

3.21. In het arrest 2012 heeft het hof het verweer verworpen dat de rechtsgeldigheid van de transformatie wegens verjaring niet meer aan de orde kan worden gesteld (rov. 9.1-9.8) en geoordeeld dat [betrokkene 5] en Spirits bij de overdracht niet te goeder trouw waren ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO (rov. 17.1-17.11). Spirits heeft in de eerste cassatiezaak klachten gericht tegen deze beide oordelen. Onderdeel 3 was gericht tegen de verwerping van het beroep op verjaring en met onderdeel 6 werd opgekomen tegen het oordeel dat Spirits niet te goeder trouw was. In het HR-arrest 2013 zijn beide onderdelen verworpen (rov. 3.7.1-3.7.3 en 3.8). Zoals bij de bespreking van subonderdeel 2.1 is toegelicht, zijn deze beslissingen daarmee voor Spirits onaantastbaar geworden. In de procedure na cassatie hoefde het hof dan ook niet te responderen op het betoog dat deze beslissingen onjuist zijn. Daar ketst subonderdeel 2.5 op af.

3.22. Het tweede onderdeel is volgens mij dus tevergeefs voorgesteld.

#### *Herroepingsgrond?*

3.23. Het derde onderdeel is gericht tegen rov. 25-27, 29-30, 32 en 43. Deze overwegingen bevatten kort gezegd de volgende beslissingen. Het hof acht denkbaar dat de regel van onaantastbaarheid na cassatie uitzonderling lijdt als zich een *herroepingsgrond* (art. 382 Rv) voordoet<sup>39</sup>. Het hof is echter van oordeel dat het door Spirits gestelde bedrog niet voldoet aan de vereisten van art. 382 sub a Rv en dus niet tot herziening van bindende eindbeslissingen in het arrest 2012 leidt. Voor de herroepingsgronden van art. 382 sub b en c Rv gelden deels dezelfde vereisten. Verder heeft Spirits geen beroep gedaan op de herroepingsgronden van art. 382 sub b en c Rv.

3.24. Het derde onderdeel valt in acht subonderdelen uiteen.

35 Verwezen wordt naar de AD2 onder 442-462.

36 Zij verwijst naar de AD2 onder 18 en 317.

37 Gewezen wordt op AD2 onder 463-496.

38 Zij beroept zich op haar pla2 onder 84-88.

39 Tegen deze overweging is geen klacht gericht. FKP's bezwaar hiertegen bij s.t. onder 83 acht ik tardief. Anders dan FKP stelt (dupliek 41), heeft het hof de mogelijkheid van heroverweging op een herroepingsgrond volgens mij niet slechts veronderstellenderwijs opengelaten.

Volgens *subonderdeel 3.1* (eerste gedeelte) heeft het hof miskend dat Spirits zich ter onderbouwing van de gronden voor herziening niet alleen op bedrog heeft beroepen. Spirits zou tevens hebben aangevoerd dat zij stukken van beslissende betekenis in handen heeft gekregen die door toedoen van FKP waren achtergehouden (art. 382 sub c Rv). Spirits wijst in dat kader op haar mva inc2 onder 35 en haar plta2 onder 20, 24-25 en 51. Het hof zou dat in rov. 34 ook hebben onderkend met zijn overweging dat Spirits onder meer een beroep heeft gedaan op een brief van het Ministerie van Defensie van 7 september 1990 die tijdens de *discovery* in Australië aan het licht is gekomen.

3.25. Voor herroeping op de voet van art. 382 sub c Rv is vereist dat door toedoen van de wederpartij stukken zijn achtergehouden en dat deze stukken met betrekking tot de aangevallen uitspraak van beslissende aard waren. De term “van beslissende aard” brengt tot uitdrukking dat tussen het achterhouden van de stukken en de totstandkoming van het bestreden oordeel een processueel causaal verband moet bestaan<sup>40</sup>. Dit processueel causaal verband houdt in dat zodanige twijfel moet zijn ontstaan over de juistheid van de in de uitspraak aangenomen feiten en de daarop gebaseerde beslissing, dat de partij die zich op herroeping beroept een herkansing moet krijgen om de uitkomst van het geding in haar voordeel om te buigen<sup>41</sup>. Deze maatstaf wordt ook wel aldus geformuleerd dat (*voldoende*) *aannemelijk* moet zijn dat bij een juiste voorstelling van zaken een andere beslissing zou zijn gegeven<sup>42</sup>. Het achterhouden

van de stukken behoeft geen bedrieglijk karakter te hebben<sup>43</sup>.

3.26. In onze zaak heeft het hof in rov. 27 vastgesteld dat Spirits zich er niet (uitdrukkelijk) op heeft beroepen dat zij na de uitspraak stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden (art. 382 sub c Rv). Deze uitleg van stellingen in de gedingstukken is voorbehouden aan het hof als feitenrechter en kan alleen op begrijpelijkheid worden getoetst<sup>44</sup>. Mij lijkt dat het oordeel van het hof deze toets kan doorstaan. In de door Spirits genoemde passages uit de processtukken heeft zij, voor zover relevant, aangevoerd dat de Russische Federatie grote hoeveelheden documenten in beslag heeft genomen en heeft geweigerd deze in het geding te brengen. Uit die stelling blijkt niet (voldoende) welke (specifieke) stukken door toedoen van FKP zijn achtergehouden en waarom deze stukken twijfel doen ontstaan over de juistheid van het arrest 2012. In cassatie is niet aangevoerd dat FKP deze stelling wel als een beroep op art. 382 sub c Rv heeft opgevat<sup>45</sup>. Het in rov. 34 vastgestelde feit dat in een Australische *discovery* een brief van het Russische Ministerie van Defensie aan het licht is gekomen, betekent niet dat deze brief door FKP is achtergehouden. Verder volgt uit het oordeel van het hof dat die brief geen relevante twijfel doet ontstaan over de juistheid van het arrest 2012. Het hof overweegt in rov. 34 dat de brief hooguit kan dienen ter onderbouwing van de houding van de

40 Ten Kate & Korsten-Krijnen, Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechtelijke uitspraken (art. 382-393, 31 en 32 Rv), 2013, nrs. 1.2.4 en 1.5.3 en GS Burgerlijke Rechtsvordering (Von Schmidt auf Altstadt), art. 382 Rv, aant. 20.1-20.3. Vergelijk ook: HR 3 februari 1950, ECLI:NL:HR:1950:267, NJ 1950/703 m.nt. D.J. Veegens.

41 Ten Kate & Korsten-Krijnen, a.w., nr. 1.2.3 en GS Burgerlijke Rechtsvordering (Von Schmidt auf Altstadt), art. 382 Rv, aant. 20.1. Vgl. ook, in het kader van art. 382 sub a Rv: HR 21 maart 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2314, NJ 1998/206 m.nt. H.J. Snijders onder NJ 1998/207 (*Benneton/Eco Swiss*) en HR 4 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2162, NJ 1998/45 m.nt. H.J. Snijders onder NJ 1998/46 (*Goosen/Goosen*).

42 Vgl. conclusie A-G Wesseling-van Gent voor HR 6 april 2018, ECLI:NL:PHR:2018:80, onder 2.11 en GS

Burgerlijke Rechtsvordering (Von Schmidt auf Altstadt), art. 382 Rv, aant. 14.

43 Van Mierlo/Bart, Parlementaire Geschiedenis. Herziening van het burgerlijke procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, 2002, p. 475.

44 Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/283 en HR 27 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1557, RvdW 2014/898, JBPr 2014/39 m.nt. G.C.C. Lewin.

45 Bij de uitleg van de gedingstukken wordt acht geslagen op de wijze waarop de wederpartij de gedingstukken heeft opgevat: HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1690, RvdW 2015/777, JIN 2015/149 m.nt. E.B. Warmerdam-Wolfs, conclusie A-G voor HR 24 januari 2014, ECLI:NL:PHR:2013:1097, RvdW 2014/201, JBPr 2014/27 m.nt. G.C.C. Lewin ([...]), onder 2.13 en Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/283.

Russische Federatie over de rechtsgeldigheid van de transformatie voor 2000, in welk kader het hof in rov. 38 tot de slotsom komt dat geen sprake is van het voor herziening vereiste verband.

3.27. In *subonderdelen 3.1 (tweede gedeelte)* en 3.2 wijst Spirits erop dat zij zich ook anderszins heeft beroepen op een oneerlijke proceshouding van FKP<sup>46</sup>. FKP zou voor het wijzen van het arrest 2012 een processtrategie hebben gevolgd waarbij zij relevante stukken heeft achtergehouden – of beetje bij beetje heeft verstrekt – en de relevante feiten niet steeds tijdig, volledig en naar waarheid heeft aangevoerd. Het hof had daaraan, gelet op art. 21 Rv, de gevolgtrekkingen moeten verbinden die hem gerade voorkomt. Het hof zou volgens Spirits op deze gronden hebben moeten bezien of aanleiding bestond om terug te komen van de in arrest 2012 genomen bindende eindbeslissingen. In dat kader heeft Spirits het volgende aangevoerd:

(i) Spirits beschikte niet meer over de voor de transformatie relevante documenten nu die door de Russische Federatie in beslag waren genomen en daarom lag het op de weg van FKP om de bedoelde documenten in het geding te brengen, terwijl FKP zich in allerlei bochten wrong om de stukken niet te hoeven overleggen, bijvoorbeeld in een Australische procedure en bovendien niet heeft willen erkennen dat de Russische Federatie tot 2000 in het openbaar heeft bevestigd dat VAO de rechtsoptvolger onder algemene titel was van VVO (hetgeen FKP overigens in 2016 in de Australische procedure uiteindelijk wel heeft erkend)<sup>47</sup>;

(ii) FKP heeft voor Spirits nadelige verklaringen overgelegd, terwijl zij wist dat de bedoelde verklaringen niet vermelden dat degenen die deze verklaringen hadden afgelegd voor 2000 steeds hadden verklaard (ook onder ede) dat VAO de rechtsoptvolger onder algemene titel was van VVO<sup>48</sup>;

(iii) FKP heeft een onjuiste vertaling van de notulen van de vergadering van oprichters overgelegd, terwijl zij wist dat die vertaling onjuist was<sup>49</sup>;

(iv) FKP beschuldigt de grootaandeelhouder van Spirits, [betrokkene 5], alleen in de Nederlandse procedure van maffiapraktijken<sup>50</sup>.

3.28. Art. 21 Rv is, net als art. 382 Rv, een uitwerking van de waarheidsplicht<sup>51</sup>. Art. 21 Rv ziet op *tijdens* het geding ontdekt relevant oneerlijk procesgedrag<sup>52</sup>. De genoemde stellingen (i) tot en met (iv) hebben betrekking op de vraag of de VO-merken zijn blijven toebehoren aan VVO en thans, door FKP beheerd, eigendom zijn van de Russische Federatie. In het arrest 2012 is deze vraag bevestigend beantwoord. Zoals bij de bespreking van subonderdeel 2.1 is toegelicht, is deze beslissing door de verwerping van het tussentijds cassatieberoep voor Spirits onaantastbaar geworden. In het tweede hoger beroep kon daarom in zoverre geen toepassing meer worden gegeven aan art. 21 Rv. Dit lijdt hoogstens uitzondering wanneer het gaat om stellingen die in het eerste hoger beroep niet naar voren konden worden gebracht.

3.29. Deze uitzondering doet zich hier niet voor. De argumenten waren tijdens het eerste hoger beroep al bekend. Dit blijkt uit de volgende overwegingen uit het arrest 2018:

– *Stelling (i) en stelling (ii)*:

Rov 37: “De gestelde invallen en inbeslagnames hebben geruime tijd voor 26 januari 2012 plaatsgevonden. FKP heeft onbetwist gesteld dat geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen en dat Spirits zich hierop voor 26 januari 2012 had kunnen beroepen.”

Rov 38: “Dat diverse (overheids)instanties en betrokken personen (zoals [betrokkene 4], [betrokkene 2], [betrokkene 1]) ervan uitgingen dat de VO-merken rechtsgeldig naar VAO zijn overgegaan, althans die indruk wekten en zich dienovereenkomstig (publiekelijk) hebben uitgelaten en gedragen en dat de Russische Staat zich voor het eerst in 2000 op het standpunt heeft gesteld dat geen sprake is van een rechtsgeldige transformatie, is in de procedure uitvoerig aan de orde gesteld door Spirits voor 26 januari 2012 (...). Daarbij is door Spirits ook gesteld dat de door FKP in

46 Zij verwijst naar mva inc2 onder 33-37 en haar plta2 onder 20 en 22-25.

47 AD2 onder 400-404 en 541-542 (equality of arms) en plta2 onder 25, 29 en 30.

48 Plta2 onder 31 en 64.

49 Mva inc2 onder 35 en plta2 onder 32.

50 Plta2 onder 34 en 70.

51 R.H. de Bock, Tussen waarheid en onzekerheid. Over het vaststellen van feiten in de civiele procedure, diss., 2011, nr. 2.4.1.

52 GS Burgerlijke Rechtsvordering (Von Schmidt auf Altenstadt), art. 382 Rv, aant. 17.3.



het geding gebrachte verklaringen van [betrokkene 4], [betrokkene 2] en [betrokkene 1] valselijk opgesteld en onbetrouwbaar zijn.”

– *Stelling (iii)*:

Rov. 39: “Spirits klaagt dat de voor 26 januari 2012 door haar zelf overgelegde vertaling van de notulen van de vergadering (“founders meeting”) van 19 december 1990 (productie 91 S1) onjuist is. Het gaat met name om de vertaling van het woord O6Bema dat aanvankelijk vertaald was als “assets” en in de thans overgelegde vertaling (productie 11 SA2) vertaald wordt als “sales”. (...) In de procedure voor 26 januari 2012 heeft Spirits [immers] uitdrukkelijk gesteld dat het woord “assets” in de vertaling moet worden begrepen als waarde van de verhandelde producten. Zoals Spirits thans ook zelf stelt (...), is het hof in zijn arrest 2012 niet uitgegaan van een waarde van de activa van 8.3 miljard roebel en heeft het deze notulen niet betrokken bij zijn oordeel over deze waarde.”

– *Stelling (iv)*:

Rov. 41: “Spirits heeft voormelde beschuldigingen [maffiapraktijken en strafbare feiten, A-G] aan het adres van [betrokkene 5] uitdrukkelijk betwist in de procedure voor 26 januari 2012 (...). Het hof heeft deze beschuldigingen niet meegewogen bij zijn oordeel in het arrest 2012.”

3.30. Voor toepassing van art. 21 Rv op basis van deze stellingen is in hoger beroep (2) dus geen plaats. Daar komt bij dat, naar Spirits onderkent (s.t. onder 3.1.3), volgens Hoge Raad rechtspraak in cassatie niet met succes kan worden betoogd dat het hof de door eiser bepleite rechtsgevolgen aan de proceshouding van zijn wederpartij had moeten verbinden<sup>53</sup>. Het gaat hier immers om een discretionaire bevoegdheid van de (feiten) rechter. Subonderdelen 3.1 (tweede gedeelte) en 3.2 stuiten op dit één en ander af.

3.31. Volgens *subonderdeel* 3.3 miskent het hof dat Spirits heeft betoogd dat een groot aantal documenten, die relevant zijn voor de geldigheid van de transformatie, in de periode 1999-2008 in beslag zijn genomen en dat zij daarover niet meer beschikte, waardoor zij in haar bewijspositie is benadeeld. Vanwege de door de Russische Federatie veroorzaakte bewijsnood bij Spirits, en de nauwe banden tussen de Russische Federatie en FKP, zou het hof de bewijslast op grond van de

redelijkheid en billijkheid bij FKP hebben moeten leggen<sup>54</sup>. Spirits meent dat het hof ten onrechte heeft geëist dat zij voor de transformatie relevante documenten zou overleggen en zou onderbouwen waarom zij aan haar onderzoeksverplichting heeft voldaan. Spirits wijst op haar betoog dat in het kader van de bewijslastverdeling het leerstuk van de goede trouw en de onderzoeksplicht bij de verkrijging onjuist is toegepast<sup>55</sup>.

3.32. Deze klachten zie ik niet slagen. Spirits heeft, zoals zij bij s.t. onder 1.3.5-1.3.6 memoreert, vanaf mvg1 aangegeven door het beslag in bewijsnood te verkeren. In de principale grief IV in het hoger beroep (1) betoogde Spirits dat de rechtbank in het vonnis 2006 miskent dat de bewijslast op FKP rust. In het arrest 2012 heeft het hof daarover, samengevat weergegeven, het navolgende overwogen:

– Blijkens de toelichting heeft de grief betrekking op (i) de vraag of er een rechtsgeldige transformatie van VVO heeft plaatsgevonden, en (ii) de vraag of Spirits de merken rechtsgeldig en te goeder trouw heeft verkregen (rov. 10.1).

– Voor vraag (i) geldt dat FKP, gelet op art. 3:119 BW, het tegenbewijs dient te leveren dat zij een beter recht heeft c.q. dat zij, zoals zij stelt, recht-hebbende is, en daarmee ook dat geen rechtsgeldige transformatie van VVO heeft plaatsgevonden (rov. 10.5-10.6).

– Met betrekking tot vraag (ii) geldt dat het in beginsel aan FKP is om feiten en omstandigheden te stellen en bij voldoende betwisting te bewijzen waaruit kan volgen dat Spirits bij de verkrijging van de VO-merkrechten niet te goeder trouw was. Daarbij geldt wel dat, wil Spirits een beroep op goede trouw kunnen doen, zij feiten en omstandigheden dient te stellen die rechtvaardigen dat zij de vervreemder (ZAO) voor beschikkingsbevoegd mocht houden en waaruit blijkt dat zij in voldoende mate had voldaan aan haar onderzoeksverplichting te dier zake; zij dienen uit te sluiten dat Spirits reden had aan de bevoegdheid van ZAO te twijfelen, ook wanneer verder geen onderzoek mogelijk was (rov. 10.9).

Deze overwegingen zijn in het tussentijdse cassatieberoep *niet bestreden*. De voornoemde uitgangspunten over de stelplicht en bewijslastver-

53 HR 18 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BS1706, RvdW 2011/1422 (*ISG/Meropa c.s.*).

54 Gewezen wordt op AD2 onder 138-141, 208, 257, 307-309 en 541-542 en mva inc2 onder 35.

55 Zij wijst op AD2 onder 388-413.

deling staan daarmee ten opzichte van Spirits in rechte vast en konden door Spirits in het tweede hoger beroep daarom niet ter discussie gesteld worden.

3.33. *Subonderdelen 3.4 en 3.5* betreffen herroeping vanwege het achterhouden van stukken van beslissende aard (art. 382 sub c Rv).

Volgens subonderdeel 3.4 heeft het hof in rov. 27 miskend dat voor herroeping op grond van art. 382 sub c Rv niet nodig is dat de uit die stukken blijkende omstandigheden pas redelijkerwijs ontdekt konden worden nadat het arrest 2012 was bepaald. Verder zouden rov. 39 en 43 onjuist zijn als het hof hierin heeft beslist dat ook bij (analoge) toepassing van art. 382 sub c Rv heeft te gelden dat sprake moet zijn van feiten en van een bewust oneerlijke proceshouding van FKP.

Subonderdeel 3.5 bepleit dat het voor herziening vereiste verband niet alleen bestaat als aannemelijk is dat de beslissing in het arrest 2012 anders zou zijn uitgevallen, maar ook indien onzeker is of het hof in het arrest 2012 na kennisneming van het achtergehouden stuk tot dezelfde beslissing was gekomen.

3.34. Deze subonderdelen lijken mij te moeten falen bij gebrek aan belang. Het hof heeft in rov. 27 overwogen dat Spirits geen beroep heeft gedaan op art. 382 sub c Rv. Die overweging wordt, zoals ik heb toegelicht bij de bespreking van subonderdeel 3.1, volgens mij tevergeefs bestreden.

Daar komt bij dat ik de klachten ook inhoudelijk niet zie opgaan. Voor toepassing van art. 382 sub c Rv moet sprake zijn van een nieuwe ontwikkeling in die zin dat de partij die zich op deze bepaling beroept de betreffende stukken pas na de uitspraak in handen heeft gekregen. Ik neem aan dat het hof hierop het oog had bij zijn oordeel dat het vereiste van een *novum* ook voor art. 382 sub c Rv geldt. De overweging over het voor herziening vereiste verband is aldus te verstaan dat zodanige twijfel moet zijn gerezen over de juistheid van de in de uitspraak aangenomen feiten en de daarop gebaseerde beslissing, dat de partij die zich op herroeping beroept een herkansing moet krijgen, zo zagen we hiervoor in 3.25. Rov. 39 en 43 staan in de sleutel van de beoordeling van het beroep op bedrog. In het kader van een beroep op bedrog geldt volgens het hof dat sprake moet zijn van een oneerlijke proceshouding van FKP betreffende één of meer (gestelde) feiten (zie rov. 27 van het arrest 2018). Hierin ligt niet besloten dat ook bij (analoge) toepassing van art. 382 sub c Rv

sprake moet zijn van feiten zoals bedoeld in rov. 27 van het arrest 2018 dan wel van een bewust oneerlijke proceshouding van FKP in deze zin. Art. 382 sub c Rv ziet niet op bedrog, maar op door toedoen van de wederpartij achtergehouden stukken van beslissende aard.

3.35. *Subonderdeel 3.6* betoogt dat het hof in rov. 27 een onjuist uitgangspunt gehanteerd heeft ten aanzien van de vereisten voor bedrog volgens art. 382 sub a Rv. Bedrog in de zin van deze bepaling zou niet alleen aan de orde zijn als FKP een bewust oneerlijke proceshouding heeft aangenomen, maar ook als haar proceshouding de strekking heeft gehad de waarheid te verdoezelen en hierdoor het materiële recht in zijn tegendeel te laten verkeren. Anders dan het hof heeft beslist, zou opzet van FKP daarom niet zijn vereist om van bedrog te kunnen spreken. Spirits acht, anders dan in rov. 39 en 43 is overwogen, in dat licht niet relevant of FKP wist dat hetgeen zij stelde onjuist was of dat zij bewust iets heeft verzwegen. Dit geldt volgens Spirits in ieder geval bij de analoge toepassing van art. 382 sub a Rv die hier aan de orde is.

3.36. Het is juist dat het begrip “bedrog” in art. 382 sub a Rv ruim wordt uitgelegd<sup>56</sup>. Volgens vaste rechtspraak is van bedrog al sprake als een partij door haar oneerlijke proceshouding belet dat in de procedure feiten aan het licht komen die tot een voor de tegenpartij gunstige afloop van die procedure zouden hebben kunnen leiden<sup>57</sup>. Sniijders meent dat elke proceshouding die tot strekking heeft de waarheid te verdoezelen en hierdoor

56 GS Burgerlijke Rechtsvordering (Von Schmidt auf Altenstadt), art. 382 Rv, aant. 15.2, Ten Kate & Korsten-Krijnen, Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechtelijke uitspraken (art. 382-393, 31 en 32 Rv), 2013, nr. 1.3.2 en Van Mierlo/Bart, Parlementaire Geschiedenis herziening van het burgerlijke procesrecht voor burgerlijke zaken, 2002, p. 475.

57 HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7890, NJ 2005/181 m.nt. H.J. Sniijders, JAR 2004/15 m.nt. R.M. Beltzer (*G/Rabobank*) en HR 4 oktober 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2162, NJ 1998/45 m.nt. H.J. Sniijders onder NJ 1998/46 (*Goosen/Goosen*). Bedrog is niet beperkt tot een opzettelijk verkeerde voorstelling van de relevante feiten, zoals blijkt uit de (in de s.t. van Spirits onder 4.2.11 aangehaalde) conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor HR 15 februari 2008, ECLI:NL:PHR:2008:BC0393, NJ 2008/112 (*[.../...]*), onder 3.6.

het materiële recht in zijn tegendeel te verkeren, als oneerlijk valt aan te merken<sup>58</sup>.

3.37. Dat laat echter onverlet dat voor het aannemen van bedrog in de zin van art. 382 sub a Rv opzet is vereist. Daarin onderscheidt deze grond zich van art. 382 sub c Rv. Dit blijkt eenduidig uit de memorie van toelichting bij art. 382 Rv<sup>59</sup>:

“Gehandhaafd is de eis dat de stukken „door toedoen” van de wederpartij zijn achtergehouden. Daarvoor is naar huidig recht niet vereist, dat zij opzettelijk zijn achtergehouden. Het achterhouden behoeft geen bedrieglijk karakter te hebben. Daardoor onderscheidt deze grond zich van in het geding gepleegd bedrog.”

3.38. Het vereiste van opzet geldt dan logischerwijs ook voor de analoge toepassing van art. 382 sub a Rv in deze zaak. Subonderdeel 3.6 is daarom tevergeefs voorgesteld.

3.39. *Subonderdeel 3.7* klaagt over het oordeel in rov. 32 over de toepasselijkheid van de termijn van drie maanden voor het instellen van een vordering tot herroeping. Volgens Spirits zou deze termijn niet gelden voor de analoge toepassing van de herroepingsgronden teneinde te onderzoeken of moet worden teruggekomen van een bindende eindbeslissing.

Ook deze klacht lijkt mij te falen bij gebrek aan belang. Het hof neemt in rov. 32 weliswaar tot uitgangspunt dat de termijn van drie maanden in dit geval toepasselijk is, maar voegt daaraan het volgende toe (rov. 32, derde aandachtsstreepje):

“voor zover zou gelden dat in dit hoger beroep nog een beroep zou kunnen worden gedaan op herroepingsgronden op een moment dat Spirits met die gronden al meer dan drie maanden bekend was of had kunnen zijn, geldt dat Spirits daarop pas nadat zij haar grieven had aangevoerd (in de appeldagvaarding) een beroep heeft gedaan hetgeen, voor zover geen sprake is van een uitwerking of precisering van een eerder ingenomen stelling, in strijd is met de twee-conclusie-regel. Een uitzondering op de twee-conclusie-regel acht het hof wel gerechtvaardigd als het gaat om herroepingsgronden waarmee Spirits pas na (het aanvoeren van de grieven in) de appeldagvaar-

ding (23 juni 2015) bekend is geworden of had kunnen worden.”

Het hof heeft de aangedragen gronden voor herroeping daarna verworpen vanwege strijd met de twee-conclusie-regel, het ontbreken van *nova* en het ontbreken van het voor herziening vereiste verband en een oneerlijke proceshouding (rov. 33-43). De termijn van drie maanden heeft het hof bij deze beoordeling niet betrokken.

3.40. *Subonderdeel 3.8* betoogt dat het hof in rov. 30 miskent dat Spirits bij brief van 9 mei 2017 heeft verzocht om documenten in het geding te mogen brengen waarop zij eerst in maart 2017 (na het pleidooi in hoger beroep) de hand had weten te leggen. Spirits meent dat het hof dit verzoek ten onrechte bij brief van 12 mei 2017 onder verwijzing naar art. 5.5 van het landelijk procesreglement gerechtshoven heeft afgewezen. Volgens Spirits dient op dat artikel een uitzondering te worden aanvaard indien, zoals hier, gemotiveerd is gesteld dat de betreffende stukken niet eerder konden worden verkregen en deze stukken kunnen meebrengen dat de gegeven eindbeslissingen berusten op een onjuiste feitelijk of juridische grondslag. Volgens Spirits had het hof daarom moeten onderzoeken of deze stukken inderdaad dienen te leiden tot het terugkomen op één of meer bindende eindbeslissingen in het arrest 2012.

3.41. Althans, zo betoogt Spirits aan het slot van het subonderdeel, vormen de stukken nieuwe omstandigheden die zich na het arrest van het hof hebben voorgedaan. Deze omstandigheden zouden volgens Spirits aanleiding vormen voor vernietiging van de beslissing om niet terug te komen van de door Spirits bestreden eindbeslissingen in het arrest 2012. Na verwijzing kan dan worden onderzocht of deze omstandigheden aanleiding geven om terug te komen van de door Spirits bestreden eindbeslissingen.

3.42. Ook dit subonderdeel is naar mijn mening tevergeefs voorgesteld. In de brief van 9 mei 2017 heeft de advocaat van Spirits aan het hof bericht dat Spirits in maart 2017 (dat wil zeggen na het pleidooi) de hand heeft weten te leggen op nadere documenten en is verzocht om heropening van de zaak. Er was toen al arrest gevraagd en de zaak was dus in staat van wijzen. Voor (een verzoek tot) heropening van een zaak die al in staat van wijzen verkeert, gebaseerd op de omstandigheid dat een partij de hand heeft weten te leggen op nadere documenten, bestaat bij mijn weten geen

58 Zie zijn annotatie bij HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN7890, NJ 2005/181, punt 8.

59 Van Mierlo/Bart, *Parlementaire Geschiedenis herziening van het burgerlijke procesrecht voor burgerlijke zaken*, 2002, p. 475.

wettelijke grondslag. Spirits heeft in haar brief niet aangegeven welke nieuwe feiten uit de nadere documenten zouden blijken en waarom deze feiten heropening van de zaak zouden rechtvaardigen (vergelijk s.t. FKP onder 112). Het hof mocht bij die stand van zaken zonder motivering voorbijgaan aan het eenzijdige verzoek tot heropening<sup>60</sup>. Evenmin brengt de omstandigheid dat een partij na het pleidooi in appel de hand heeft gelegd op nadere documenten, mee dat die stukken in cassatie mogen worden meegewogen<sup>61</sup>. Uit oogpunt van een goede procesorde zijn dergelijke regels onmisbaar.

3.43. Het derde onderdeel faalt dus ook. Het *vierde onderdeel* betoogt dat de onderdelen 2 en 3 bij gegrondbevinding ook de voortbouwende beslissingen in rov. 33-44 raken. Het onderdeel bevat geen zelfstandige klachten en deelt het lot van onderdelen 2 en 3.

#### *Verdere klachten over het bedrog-oordeel*

3.44. Het *vijfde onderdeel* is gericht tegen de verwerping in rov. 33-38 en 43 van de gronden die Spirits naar voren heeft gebracht ter onderbouwing van haar beroep op bedrog. Het onderdeel bestaat uit tien subonderdelen.

3.45. Volgens *subonderdeel 5.1* heeft het hof in rov. 34 en 37 miskend dat Spirits zich er tevens op heeft beroepen dat FKP stukken heeft achtergehouden die van beslissende betekenis zijn voor de vraag of het hof diende terug te komen op eindschikkingen in het arrest 2012. In dat kader zou niet (zonder meer) relevant zijn of sprake is van feiten waarvan Spirits pas na 23 juni 2015 op de hoogte is geraakt of redelijkerwijs op de hoogte kon zijn. Bepalend is immers of deze stukken, die ook kunnen dienen ter onderbouwing van door Spirits gestelde feiten of van feiten waarvan zij op de hoogte was of kon zijn, door toedoen van FKP

zijn achtergehouden en tot een andere beoordeling in het arrest 2012 hadden kunnen leiden.

Deze klacht begrijp ik als niet meer dan een herhaling van zetten van de klachten uit subonderdelen 3.1, 3.4 en 3.5 en stuit af op de bij de bespreking daarvan aangegeven gronden.

3.46. In *subonderdeel 5.2* (eerste tekstblok) wijst Spirits erop dat FKP haar aanvankelijke bezwaar<sup>62</sup> tegen het beroep op bedrog bij pleidooi heeft ingetrokken. Dit leidt Spirits af uit e-mails van de advocaat van FKP van 17 februari 2017 en 20 maart 2017 waarin is aangegeven dat de passage uit de pleitnota hierover als niet voorgedragen kan worden beschouwd. Volgens Spirits volgt daaruit dat FKP heeft ingestemd met de uitbreiding van het debat met het beroep op bedrog, zodat het hof dit betoog niet wegens strijd met de twee-conclusie-regel buiten beschouwing mocht laten. Spirits heeft hier zodoende het oog op de uitzondering op de twee-conclusie-regel die geldt wanneer de wederpartij ondubbelzinnig met de rechtsstrijd heeft ingestemd<sup>63</sup>.

3.47. Deze klacht treft volgens mij geen doel. Uit het proces-verbaal van het pleidooi blijkt namelijk dat FKP de rechtsstrijd in deze vorm juist *niet* heeft aanvaard: “FKP maakt uitdrukkelijk bezwaar tegen de herroepingsgrond bedrog. Dat is nieuw en een vermeerdering van eis, hetgeen niet kan bij pleidooi” (p-v, blz. 3, vierde aandachtstreepje van onderen). De raadsman van Spirits heeft bij brief van 15 mei 2018 bezwaar gemaakt tegen die passage, maar blijkens een e-mail van (de griffier van) het hof van 31 mei 2018 is dat bezwaar niet gehonoreerd<sup>64</sup>, zoals FKP in haar s.t. onder 128 terecht aanvoert.

60 HR 2 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3431 (*Transaustex/Staat*) en V.C.A. Lindijer, De goede procesorde, diss., 2006, nr. 217. In onze zaak doet zich niet de uitzondering voor die geldt voor een procedure waarin de rechter zijn beslissing dient te baseren op de toestand ten tijde van de uitspraak, zoals de procedure tot faillietverklaring (HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1058, NJ 2013/275, JOR 2013/292 m.nt. I. Spinath (*Transavia/Racadio*)).

61 Er is geen sprake van een in cassatie toelaatbaar feitelijk novum, vgl. Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen, Cassatie, 2015/203-208.

62 Dat is opgenomen in FKP's plta2 onder 1.

63 Vgl. Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 2018/108, Hugenholtz/ Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, 2018, nr. 179 en HR 19 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8771, NJ 2010/154 m.nt. H.J. Sniijders (*mr. Wertenbroek q.q./Van Vlerken*).

64 Deze mail van de griffier vermeldt onder meer het volgende: “Mr. Ribbert wil kennelijk voorts dat de zin “FKP maakt uitdrukkelijk bezwaar tegen de herroepingsgrond bedrog” uit het proces-verbaal wordt geschrapt. Daartoe stelt hij dat FKP, door het niet voordragen van bepaalde passages uit haar pleitnota, ter zitting geen bezwaar zou hebben gemaakt tegen de herroepingsgrond bedrog. Dit is echter onjuist. Dat punten 1-11 en 67-69 van de pleitnota van FKP niet

Overigens had het hof ook bij het ontbreken van dat uitdrukkelijke bezwaar niet tot het oordeel hoeven te komen dat FKP met de rechtsstrijd heeft ingestemd. Uit het arrest *K/ [...]* volgt dat het aan de feitenrechter is om te beoordelen of een inhoudelijke reactie op een tardieve grief kan worden aangemerkt als een ondubbelzinnige instemming<sup>65</sup>. Spirits wijst alleen op een mededeling van FKP dat de passage uit haar pleitnota met het bezwaar tegen de tardieve grief als niet voorgedragen kan worden beschouwd. Het niet voorgedragen van een verweer kan niet (zonder meer) op één lijn worden gesteld met een ondubbelzinnige instemming. Ook in dat licht is niet onbegrijpelijk dat het hof hier geen ondubbelzinnige instemming van FKP heeft aangenomen. Daar ketsen de klachten op af.

3.48. Volgens *subonderdeel* 5.2 (tweede en derde tekstblok) heeft het hof miskend dat Spirits zich al in haar AD2 heeft beroepen op de volgende, door het hof in het kader van het beroep op bedrog besproken, omstandigheden: (i) de onjuiste vertaling van notulen van de vergadering van de oprichters<sup>66</sup>, (ii) de onterechte beschuldiging van

zijn voorgedragen, neemt niet weg dat FKP ter zitting wel degelijk uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de herroepingsgrond bedrog. Daarom is dat opgenomen op p. 3. Een proces-verbaal is immers een weergave van hetgeen ter zitting is gezegd. Het verzoek wordt afgewezen.” Deze e-mail maakt deel uit van het B-dossier. Het aangepaste proces-verbaal van het pleidooi van 4 mei 2018 in het B-dossier verwijst op blz. 5 (laatste alinea) naar die e-mail. In het A-dossier ontbreekt deze e-mail en mist de verwijzing daarnaar in het aangepaste proces-verbaal van het pleidooi. Er zijn dus twee verschillende versies van het aangepaste proces-verbaal gefourneerd. De verklaring lijkt te zijn dat het originele proces-verbaal tweemaal is geretourneerd voor het doorvoeren van correcties (zie punt 1 van de e-mail van de griffier van 31 mei 2018). Het B-dossier bevat het proces-verbaal met de laatste wijzigingen en ik ga daarom op dit punt uit van het B-dossier.

65 HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3238, NJ 2018/31, JBPr 2018/9 m.nt. G.C.C. Lewin, JIN 2018/34 m.nt. E.J.H. Zandbergen en J.M. Kuipers (*K/ [...]*), waarmee de stringenter rechtsregel uit het arrest HR 15 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:AD4660, NJ 2000/21 m.nt. P.A. Stein (*Poldervaart/ [...]*) lijkt te zijn geanuceerd.

66 AD2 onder 31.

[betrokkene 5] van maffiapraktijken en strafbare feiten<sup>67</sup>, (iii) de uitspraken van het Arbitrazh Court<sup>68</sup>, (iv) de invallen door de Russische Federatie en inbeslagname van stukken waardoor Spirits, naar zij heeft aangevoerd, vergaand in haar bewijspositie is benadeeld<sup>69</sup> en (v) het bedrog van de Russische Federatie in de Yukos-zaak<sup>70</sup>.

3.49. Ik zie niet dat het hof heeft miskend dat Spirits de omstandigheden (i) tot en met (iv) in de AD2 naar voren heeft gebracht. In rov. 35 neemt het hof namelijk tot uitgangspunt dat Spirits zich bij grieven al heeft beroepen op de omstandigheden die zij nadien aan het onder 1 en 3 tot en met 6 genoemde bedrog ten grondslag heeft gelegd. Het hof heeft echter geoordeeld dat Spirits daaraan in haar grieven niet de conclusie heeft verbonden dat sprake was van bedrog dan wel een bewust oneerlijke proceshouding, terwijl dat naar het oordeel van het hof wel van Spirits had mogen worden verlangd. Dit oordeel is in overeenstemming met de stand van de rechtspraak dat een nieuwe juridische duiding van eerder gestelde feiten onder de reikwijdte van de twee-conclusie-regel valt<sup>71</sup>. Voor wat betreft het gestelde bedrog in de Yukos-zaak (omstandigheid v) geldt dat het hof het beroep op deze omstandigheid niet in strijd heeft geacht met de twee-conclusie-regel (rov. 34). Ook in zoverre faalt de klacht dus.

3.50. Spirits betoogt verder in de AD2 te hebben gesteld dat de rechtbank had moeten terugkomen van haar eindbeslissingen in het vonnis 2006 en de eindbeslissingen in het arrest 2012 en het HR-arrest 2013<sup>72</sup>. Naar Spirits ook in de AD2 zou hebben aangevoerd, is de rechtbank in het licht van de hiervoor genoemde omstandigheden (i) tot en met (v) ten onrechte niet van die eindbeslissingen teruggekomen<sup>73</sup>. Het zou niet in strijd zijn met de twee-conclusie-regel om dit later te onderbouwen met de stelling dat tevens sprake is van een oneerlijke proceshouding.

67 AD2 onder 71 en 99.

68 AD2 onder 132, 211-217 en 257.

69 AD2 onder 138-141, 208, 257 en 307-309.

70 AD2 onder 195-198.

71 HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2906, NJ 2015/414 m. red. aant. ([...] /*Stadtoezicht Almelo*). Spirits lijkt in haar s.t. onder 4.4.6 anders te veronderstellen.

72 AD2 onder 13-18 en 565.

73 AD2 onder 326-331.

Ook dit gedeelte van de klacht lijkt mij geen doel te kunnen treffen. De aangehaalde passages in de AD2 bevatten alleen een *algemeen* beroep op de versoepelde leer van de bindende eindbeslissing; de omstandigheden (i) tot en met (v) worden hierin *niet specifiek* genoemd en evenmin is aangevoerd dat zich een herroepingsgrond zou voordoen. Het algemene beroep op de versoepelde leer van de bindende eindbeslissing is door het hof – volgens mij terecht, zoals ik bij de bespreking van subonderdeel 2.1 heb toegelicht – in rov. 20-24 verworpen.

3.51. Spirits wijst in dit verband tot slot nog op haar stelling dat de advocaten van FKP zich naar aanleiding van vragen tijdens de comparitie in eerste aanleg (2) van 27 november 2014 of hen bekend was dat een groot aantal documenten in beslag was genomen tot drie keer toe in stilzwijgen hebben gehuld om uiteindelijk te antwoorden dat dit niet door FKP maar door de Russische Federatie is gebeurd<sup>74</sup>. Het hof heeft hierin kennelijk geen beroep op bedrog gelezen, hetgeen ik niet onbegrijpelijk acht in cassatie-technisch opzicht.

3.52. *Subonderdeel 5.2* (vierde tekstblok) richt zich tegen het oordeel in rov. 33 dat sprake is van een nieuw element in de rechtsstrijd. Dat oordeel zou met name berusten op de stelling van Spirits dat FKP wetenschap had van haar vermeend bedrieglijke stelling(en), productie(s) of verzwegen feit(en) en de relevantie daarvan. Die stelling is naar het oordeel van het hof namelijk niet eerder dan bij mva inc2 aangevoerd. Spirits betoogt dat deze wetenschap geen vereiste is voor de (analoge) toepassing van art. 382 sub c Rv, waarop zij zich stelt te hebben beroepen.

Ook deze klacht lijkt mij tevergeefs. Rov. 33 staat denk ik alleen in de sleutel van de beoordeling van het beroep op bedrog in de zin van art. 382 sub a Rv. Dat ligt ook voor de hand nu het hof in rov. 27 al heeft vastgesteld dat Spirits geen beroep heeft gedaan op het achterhouden van stukken (art. 382 sub c Rv). Zoals ik bij de bespreking van subonderdeel 3.1 heb uiteengezet, wordt deze overweging volgens mij tevergeefs bestreden in cassatie.

3.53. *Subonderdeel 5.3* komt op tegen het oordeel in rov. 34 dat Spirits aan het door haar gestelde bedrog voornamelijk vermeende feiten ten

grondslag heeft gelegd waarvan niet is gesteld of gebleken dat zij daarvan eerst na 23 juni 2015 op de hoogte is gekomen of redelijkerwijs kon komen. Spirits acht dat oordeel onbegrijpelijk. Zij wijst op haar stelling dat alle documenten met betrekking tot de merken in beslag zijn genomen, niet zijn geretourneerd en dat zij dus niet meer over de (doorslaggevende) documenten beschikte om haar betoog te onderbouwen dat de rechtbank diende terug te komen van de eindbeslissingen in haar vonnis 2006, het arrest 2012 en het HR-arrest 2013<sup>75</sup>. Verder refereert Spirits aan haar standpunt dat de omstandigheid dat zij producties in het geding heeft gebracht niet meebrengt dat zij over alle benodigde documentatie beschikte<sup>76</sup>. Volgens Spirits valt niet in te zien waarom zij op de hoogte zou zijn van alle feiten die uit deze later verkregen documenten blijken.

3.54. Ook deze klachten treffen naar ik meen geen doel. Het hof heeft onbestreden vastgesteld dat Spirits zich ter onderbouwing van het gestelde bedrog op zeven omstandigheden heeft beroepen (rov. 30, hiervoor weergegeven in 2.16). Naar het oordeel van het hof in rov. 35 was Spirits bij grieven (de AD2 van 23 juni 2015) al bekend met de feiten waarop zij het gestelde bedrog onder 1 en 3 tot en met 6 baseert. Het hof overweegt in rov. 35 dat Spirits zich immers al bij de AD2 op deze feiten heeft beroepen. Dat lijkt mij juist:

*Omstandigheid (1)* ziet op de invallen. Deze zijn in de AD2 onder 138-142, 208, 257 en 307-309 aan de orde gesteld;

*Omstandigheid (3)* betreft de verklaringen van [betrokkene 1], [betrokkene 2], [betrokkene 4] en [betrokkene 3] (genoemd in de notulen van de vergadering van oprichters van 19 december 1990). Deze verklaringen worden in de AD2 genoemd onder 33, 54 derde bullitpoint, 55, 80 vierde en vijfde bullitpoint, 444, 445, 446, 451 en 453;

*Omstandigheid (4)*, de kwestie van de vertaling van de notulen van de vergadering van oprichters van 19 december 1990, komt aan de orde in punten 30-34 van de AD2;

*Omstandigheid (5)* betreft de uitspraken van de Arbitrazh Court uit 2000 en 2001; deze uitspraken zijn genoemd in de AD2 onder 132 en 210-212;

<sup>74</sup> AD2 onder 425.

<sup>75</sup> AD2 onder 400-404 en 414-425.

<sup>76</sup> AD2 onder 419.

*Omstandigheid (6)* gaat over de beschuldigingen aan [betrokkene 5]. Deze worden in de AD2 onder 71 en 99 behandeld.

3.55. In dat licht mocht het hof in rov. 34 overwegen dat Spirits aan het gestelde bedrog voornamelijk vermeende feiten ten grondslag heeft gelegd waarvan niet is gesteld of gebleken dat zij daarvan pas na 23 juni 2015 op de hoogte is gekomen of redelijkerwijs kon komen. De in het subonderdeel genoemde stellingen maken dit niet anders. Spirits maakt daarin niet duidelijk met welke concrete omstandigheden zij pas na bestudering van later verkregen documenten bekend zou zijn geraakt.

3.56. *Subonderdeel 5.4* wijst erop dat Spirits in haar AD2 feiten heeft gesteld die, zoals uiteengezet in subonderdeel 5.2, tot de conclusie zouden kunnen leiden dat sprake is van een bewust oneerlijke proceshouding van FKP. Verder zou Spirits in de AD2 onder 326-331 hebben betoogd dat het hof dient terug te komen van in het arrest 2012 gegeven eindbeslissingen. Volgens het subonderdeel had het hof daarom op de voet van art. 25 Rv ambtshave, zo nodig met (analoge) toepassing van art. 382 Rv, moeten onderzoeken of daartoe aanleiding bestond gelet op de door Spirits gestelde feiten.

Deze klachten lijken mij niet terecht. Spirits heeft niet betoogd dat de gestelde feiten een bewust oneerlijke proceshouding opleveren en dat het hof om die reden moet terugkomen van de bindende eindbeslissingen. De aangehaalde passages in AD2 onder 326-331 bevatten zoals we hiervoor al zagen alleen een algemeen beroep op de versoepelde leer van de bindende eindbeslissing (vgl. de bespreking zojuist van het tweede en derde tekstblok van subonderdeel 5.2). Dit algemene beroep op de versoepelde leer van de bindende eindbeslissing is door het hof – volgens mij terecht (zie hiervoor de bespreking van subonderdeel 2.1) – in rov. 20-24 verworpen.

3.57. Volgens *subonderdeel 5.5* zou het hof hebben miskend dat in deze zaak niet aan de orde is of herziening van het arrest 2012 mogelijk is, maar of het hof van de daarin genomen eindbeslissingen dient terug te komen.

Ook dit subonderdeel lijkt mij te moeten stranden. Het hof heeft in rov. 20-24 het beroep van Spirits op de versoepelde leer van de bindende eindbeslissing beoordeeld. Het hof is tot het oordeel gekomen dat Spirits hierop, gezien de verwering van haar tussentijdse cassatieberoep, in

beginsel geen beroep kan doen. Volgens het hof is echter wel denkbaar dat moet worden teruggekomen van eindbeslissingen als sprake is van de (door Spirits bij mva inc2 en plta2 gestelde) herroepingsgrond bedrog. De beoordeling van het gestelde bedrog geschiedt dus in het kader van de vraag of op eindbeslissingen moet worden teruggekomen.

3.58. *Subonderdeel 5.6* komt op tegen het oordeel in rov. 37 dat de omstandigheid dat Spirits pas recent een vertaling heeft ontvangen van de verslagen van de invallen er niet aan afdoet dat zij zich voor 26 januari 2012 op de invallen had kunnen beroepen.

3.59. Spirits wijst er in dat kader allereerst op dat zij zich al in 2006 op deze invallen heeft beroepen<sup>77</sup>. De bestreden overweging van het hof is echter gegeven in het kader van het oordeel dat de invallen en inbeslagnames geen *novum* vormen. Dat Spirits zich al in 2006 op de invallen heeft beroepen bevestigt dat oordeel.

3.60. Verder merkt Spirits op dat zij, mede met een beroep op een deskundigenrapport, heeft aangegeven dat de omvang en effecten (met name ten aanzien van de hoeveelheid in beslag genomen documenten) van de invallen haar eerst recentelijk duidelijk is geworden. Spirits refereert hierbij aan haar AD2 onder 140-141. In die passages is echter niet aangevoerd dat de omvang en effecten van de invallen pas recentelijk duidelijk is geworden. Deze klacht mist zodoende feitelijke grondslag.

3.61. Tot slot doet Spirits een beroep op haar stelling dat haar uit het deskundigenrapport duidelijk is geworden dat de bedoelde (originele) documenten, hoewel daartoe een verplichting bestond, niet zijn teruggegeven<sup>78</sup>. Dat laat onverlet dat de invallen en inbeslagnames niet kwalificeren als een *novum*.

Subonderdeel 5.6 lijkt mij dan ook vergeefs voorgesteld.

3.62. *Subonderdeel 5.7* komt op tegen het oordeel in rov. 37 dat geen sprake is van het voor herziening vereiste *verband* met betrekking tot de grond voor bedrog onder (1). Het hof heeft in dat kader overwogen dat het ontbreken van documenten in het arrest 2012 niet van doorslaggevende betekenis is geacht voor de beslissing dat geen sprake

<sup>77</sup> Mvg1 onder 2.28.

<sup>78</sup> AD2 onder 142-143.

was van een rechtsgeldige transformatie van VVO en de beslissing dat Spirits ten tijde van de overdracht van de merkrechten niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO. Dit betekent volgens Spirits niet dat de door toedoen van FKP achtergehouden documenten of de door haar ingenomen oneerlijke proceshouding geen ander licht kan werpen op de door het hof in het arrest 2012 omtrent de geldigheid van de transformatie gegeven eindbeslissing<sup>79</sup>. Zij wijst in dat verband op het oordeel in rov. 15.16 van het arrest 2012 dat niet is gesteld of gebleken dat aan de op grond van het recht van de USSR geldende vereisten voor transformatie is voldaan. Verder merkt zij op dat in rov. 15.21 van het arrest 2012 betekenis is toegekend aan de verklaring van [betrokkene 3], die gelet op de in rov. 30 onder (3) aangehaalde stellingen van Spirits in een ander daglicht is komen te staan.

3.63. Dit subonderdeel lijkt mij ook niet tot cassatie te moeten leiden. Daarin worden namelijk geen concrete stellingen genoemd waarmee Spirits heeft betoogd dat door FKP achtergehouden documenten of een door FKP ingenomen oneerlijke proceshouding een ander licht zou(den) werpen op de rechtsgeldigheid van de transformatie<sup>80</sup>.

Over de verklaring van [betrokkene 3] nog het volgende. Deze verklaring wordt in het arrest 2012 genoemd bij het oordeel dat geen waardering van de activa heeft plaatsgevonden zoals op grond van de USSR-Resolutie nr. 590 voor een transformatie was vereist (rov. 15.19-15.23). In cassatie moet worden aangenomen dat deze verklaring niet nodig is voor het oordeel dat geen rechtsgeldige transformatie heeft plaatsgevonden. Zoals het hof in rov. 37 van het arrest 2018 onbestreden heeft vastgesteld, is in het arrest 2012 namelijk tevens overwogen (i) dat Spirits niet kan worden gevolgd in haar stelling dat de waardering had plaatsgevonden in de “*founders meeting*” van

19 december 1990 en (ii) dat evenmin was voldaan aan een aantal andere, naar USSR-recht voor een rechtsgeldige transformatie geldende vereisten<sup>81</sup>. Die overwegingen dragen, wat er verder zij van de verklaring van [betrokkene 3], het oordeel in rov. 37 van het arrest 2018 dat hier geen sprake is van het voor herziening vereiste verband<sup>82</sup>.

3.64. *Subonderdeel 5.8* (eerste tekstblok) is gericht tegen het oordeel in rov. 38 dat Spirits al voor 26 januari 2012 aan de orde heeft gesteld dat Russische functionarissen (zoals [betrokkene 4], [betrokkene 2] en [betrokkene 1]) zich pas in 2000 op het standpunt hebben gesteld dat geen sprake was van een rechtsgeldige transformatie. Volgens Spirits miskent het hof dat die omstandigheid onverlet laat dat sprake kan zijn van *nova* in verband met de oneerlijke proceshouding. Zij wijst op haar, door het hof in rov. 30 onder (3) onderkende, stelling dat FKP in de procedure in Australië heeft erkend dat onder meer [betrokkene 1], [betrokkene 2] en [betrokkene 4] de transformatie tot 2000 als geldig hebben aangemerkt<sup>83</sup>. Hieruit zou blijken dat FKP oneerlijk handelde door daarvan bij de eerder overgelegde verklaringen geen melding te maken. Het hof zou miskennen dat in zoverre sprake is van een (voor 26 januari 2012 niet bekend) *novum*.

3.65. Deze klacht mist naar ik meen feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat hetgeen de advocaat van FKP/FGUP heeft verklaard in de Australische procedure geen *novum* oplevert. Naar het oordeel van het hof is niet aanneemelijk dat de beslissing in het arrest 2012 anders zou zijn uitgevallen als het hof op de hoogte zou zijn geweest van hetgeen de advocaat van FKP/FGUP in de Australische procedure heeft verklaard.

3.66. Volgens *subonderdeel 5.8* (tweede tekstblok) heeft het hof in rov. 38 bovendien het volgende

79 AD2 onder 285 en 310.

80 In de s.t. onder 4.5.6 noemt Spirits in dit verband dat de documenten die in maart 2017 aan haar ter beschikking zijn gekomen. Daaruit zou blijken dat de vereiste waardering heeft plaatsgevonden en dat ook aan de overige vereisten van de transformatie is voldaan. Deze documenten maken volgens mij evenwel geen deel uit van de rechtsstrijd in hoger beroep (2) en vormen dan ook een ontoelaatbaar *novum* (vgl. hiervoor de bespreking van subonderdeel 3.8).

81 Zie daarover hetgeen het hof in het arrest 2012 overweegt over de waarde van de uitgifte van de aandelen en het voortbestaan van VVO na de oprichting van VAO (rov. 15.26 en 15.27).

82 Volgens rov. 15.13-15.16 van het arrest 2012 is ook niet voldaan aan de geldigheidsvereisten van de toepasselijke USSR Privatiseringswet 2278-1. In cassatie is gedebatteerd over de vraag of deze overweging stand houdt en het bestreden oordeel kan dragen (s.t. Spirits 1.1.17 en repliek 3.2, s.t. FKP 139-141 en dupliek 77-81). Dit debat kan volgens mij blijven rusten.

83 Spirits verwijst naar haar plta2 onder 64.



miskend. Naar mate Spirits door middel van getuigenverklaringen van [betrokkene 4], [betrokkene 2] en [betrokkene 1] beter kon onderbouwen dat de door FKP overgelegde verklaringen van deze personen onbetrouwbaar zijn en daarmee de houding van de officiële instellingen nog overtuigender leek te wijzen op de geldigheid van de transformatie<sup>84</sup>, des te eerder bestond voor het hof aanleiding om zijn eindbeslissing in het arrest 2012 te heroverwegen. Spirits meent dat de oneerlijke proceshouding van FKP aanneemelijk maakt dat de beslissing in het arrest 2012 anders zou zijn uitgevallen wanneer het hof daarmee bekend zou zijn geweest.

3.67. Deze klacht lijkt mij niet op te kunnen gaan, omdat het hof in rov. 17.2 onder iv van het arrest 2012 al tot uitgangspunt heeft genomen dat velen, ook (vertegenwoordigers van) officiële instanties en staatsinstellingen, destijds in de veronderstelling verkeerden dat VAO, als rechtsopvolger van VVO, gold als rechthebbende van de merkrechten van VVO en dienovereenkomstig handelden. Daaruit lijkt mij te volgen dat het oordeel in het arrest 2012 niet anders zou zijn uitgevallen wanneer Spirits (nog) beter had kunnen onderbouwen dat [betrokkene 4], [betrokkene 2] en [betrokkene 1] tot 2000 in deze zin hebben verklaard.

3.68. *Subonderdeel 5.9* stelt dat de onderdelen 5.1-5.8 bij gegrondbevinding ook de beslissingen in rov. 43 en 44 raken. Dit is een voortbouwende klacht zonder zelfstandige betekenis. Zij deelt het lot van de subonderdelen 5.1-5.8.

3.69. *Subonderdeel 5.10* betreft het oordeel in rov. 43 onder b, eerste aandachtsstreepje over de procedures in Brazilië, Australië en de Verenigde Staten. Het subonderdeel wijst erop dat in 2005 in de procedures in Brazilië en Australië (ook) FGUP als eiser is opgetreden en dat in een procedure in de Verenigde Staten is gesteld dat de Russische Federatie eigenaar was van de merken. Volgens Spirits is onbegrijpelijk dat deze omstandigheden niet in strijd zijn met het standpunt van FKP in onze zaak. Indien in andere landen is betoogd dat niet FKP maar FGUP als rechthebbende is aan te merken, kan FKP dat niet zijn en komt haar geen vorderingsrecht toe, zo betoogt Spirits<sup>85</sup>. Verder wordt aangevoerd dat het hof zou hebben miskend dat Spirits niet voor 26 januari

2012 op de hoogte was van de verklaring van de Australische advocaat van FGUP/FKP en ook niet van het optreden van FGUP als eiseres in de procedure in de Verenigde Staten. Het zou hier dus gaan om *nova*.

3.70. Ook dit subonderdeel treft volgens mij geen doel. Het hof heeft met betrekking tot de procedures in *Brazilië en Australië* uitsluitend geoordeeld dat het hier gaat om omstandigheden die van voor 26 januari 2012 dateren en waarvan Spirits niet heeft gesteld dat zij deze pas nadien heeft ontdekt en heeft kunnen ontdekken. Deze omstandigheden hadden dus al in het eerste hoger beroep naar voren gebracht kunnen en moeten worden. Het hof is daarom niet toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de stelling dat FGUP in deze zaken als eiseres is opgetreden. Dat Spirits voor 26 januari 2012 niet op de hoogte was van de verklaring van de Australische advocaat van FKP/FGUP maakt dit oordeel niet onjuist of onbegrijpelijk. Spirits doelt hier op de in rov. 38 genoemde verklaring van de Australische advocaat over de getuigenverklaringen van [betrokkene 4], [betrokkene 2] en [betrokkene 1]. Het gaat in rov. 43 evenwel over de stelling dat FGUP in Australië als eiser optrad. Dat moet vanaf de aanvang van de procedure duidelijk zijn geweest en de genoemde verklaring van de Australische advocaat had daarop geen betrekking. De procedure in de *Verenigde Staten* is naar de vaststelling van het hof na 2012 gestart. Het hof heeft vastgesteld dat in die zaak de Russische Federatie als eiser optreedt (en dus niet FGUP, zoals de klacht vermeldt). Die omstandigheid is naar het oordeel van het hof niet in strijd met het standpunt van FKP in deze procedure. Volgens mij heeft het hof op goede gronden tot dat oordeel gekomen. In onze zaak wordt er immers vanuit gegaan dat de VO-merken nu door FKP beheerd staatseigendom zijn van de Russische Federatie (rov. 46).

3.71. De klachten van het vijfde onderdeel acht ik zodoende tevergeefs voorgesteld.

#### *Eisvermeerdering*

3.72. *Onderdeel 6* is gericht tegen het oordeel in rov. 45 over de eisvermeerdering. Het hof overweegt daarover als volgt. Grieven 4 en 13 (gedeeltelijk) richten zich tegen de beslissing van de rechtbank (in rov. 2.4 van het vonnis 2015) om een aantal eiswijzigingen van FKP toe te laten. Deze grieven falen naar het oordeel van het hof al

84 Gerefereerd wordt aan AD2 onder 442-462.

85 Spirits verwijst naar AD2 onder 336-370.

omdat op grond van art. 130 lid 2 Rv tegen beslissingen over het al dan niet toelaten van een eiswijziging geen hoger beroep open staat.

3.73. Het onderdeel valt in drie subonderdelen uiteen.

Volgens *subonderdeel 6.1* miskent het hof dat de eindbeslissingen in het arrest 2012 geen betrekking kunnen hebben op de merken waarop de in het vonnis 2015 toegelaten eiswijziging betrekking heeft<sup>86</sup>.

Deze klacht lijkt mij niet op te gaan. In het arrest 2012 is geoordeeld dat de VO-merken zijn blijven toebehoren aan de VVO en nu, door FKP beheerd, staatseigendom zijn van de Russische Federatie. Met de verwerping van het tussentijdse cassatieberoep is dat oordeel voor Spirits onaantastbaar geworden. Deze onaantastbaarheid geldt onverkort indien in het vervolg van de procedure op grond van dat oordeel bij wege van eisvermeerdering nietigverklaring van meer merkregistraties wordt gevorderd.

3.74. *Subonderdeel 6.2* houdt in dat de bedoelde merken niet door middel van een eisvermeerdering in de onderhavige procedure konden worden betrokken. Daartoe wijst Spirits op haar betoog dat deze merken al onderwerp waren van een procedure bij de Haagse rechtbank waarin onder meer andere partijen betrokken waren<sup>87</sup>, een andere feitelijke grondslag aan de stellingen en argumenten van Spirits was gegeven<sup>88</sup> en waarin andere wet- en regelgeving aan de orde was<sup>89</sup>. Daarom kon FKP niet, indien een procedure over andere merken naar haar inzicht beter verloopt, de merken uit de procedure bij de Haagse rechtbank naar believen overhevelen. Hiermee zou de procespositie van Spirits namelijk verregaand worden benadeeld en bovendien zou sprake zijn van strijd met de goede procesorde. Volgens Spirits is de rechtbank in dat licht buiten het toepassingsgebied van art. 130 lid 2 Rv getreden en had het hof daarom dienen te beslissen dat doorbreking van het appelverbod moet plaatsvinden en dat de eisvermeerdering moet worden afgewezen.

3.75. Op grond van art. 130 lid 1 Rv kan de rechter een eisvermeerdering (na bezwaar van de gedaagde of ambtshalve) buiten beschouwing laten van

wege strijd met de goede procesorde. Daarvoor moet worden beoordeeld of de voorgenomen wijziging van eis de verdediging onredelijk bemoeilijkt of het geding onredelijk vertraagt. Tegen een beslissing van de rechter over de toelaatbaarheid van een eisvermeerdering staat geen hogere voorziening open (art. 130 lid 2 Rv). Uw Raad oordeelde dat de doorbrekingsjurisprudentie<sup>90</sup> op dit rechtsmiddelenverbod niet van toepassing is<sup>91</sup>. 3.76. Bij beschikking van 12 mei 2006<sup>92</sup> is een uitzondering op dit rechtsmiddelenverbod aanvaard. In die zaak ging het om een verzoek tot vaststelling van alimentatie. De vrouw had na cassatie en verwijzing haar verzoek vermeerderd. Het hof oordeelde met (ambtshalve) toepassing van art. 130 lid 1 Rv, dat de zaak in volle omvang diende te worden beoordeeld. In een tweede cassatie klaagde de man dat de vermeerdering van het verzoek een niet toegelaten nieuwe grief zou betreffen. Beslist werd dat de man ontvankelijk was in zijn klacht dat het hof ten onrechte toepassing had gegeven aan art. 130 lid 1 Rv. De klacht was namelijk gericht tegen het oordeel van het hof over de omvang van het geding na cassatie en verwijzing en de mogelijkheid om daarin door het aanvoeren van nieuwe stellingen of grieven dan wel door vermeerdering van het verzoek wijziging te brengen<sup>93</sup>. Tegen een dergelijk oordeel staat cassatieberoep open, ook voor zover dat oordeel tevens kan worden aangemerkt als een beslissing omtrent een vermeerdering van het verzoek. De klacht werd overigens vervolgens inhoudelijk

90 Vgl. Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 2018/24 en Snijders/Wendels, Civiel appel, 2009, nrs. 317-321.

91 HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2360, NJ 2018/165 m.nt. S.D. Lindenbergh, JBPr 2018/3 m.nt. P.M. Vos, JIN 2017/180 m.nt. E.J.H. Zandbergen en J.H.L. Damen (*Vehmeijer/Janssens*), HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2599, NJ 2013/102 (*[.../...]*), HR 28 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2914, NJ 2000/220 m.nt. J.B.M. Vranken (*[.../...]*), Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 2018/25, GS Burgerlijke Rechtsvordering (Ernste), art. 130 Rv, aant. 4-6 en Asser Procesrecht/Van Schaick 2 2016/177.

92 HR 12 mei 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV8720, NJ 2006/293, JBPr 2006/82 m.nt. E.L. Schaafsma-Beverluis.

93 Zo benadrukte Uw Raad in HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2599, NJ 2013/102 (*[.../...]*).

86 Verwezen wordt naar de AD2 onder 372 en 373.

87 AD2 onder 382

88 AD2 onder 383-384.

89 Idem.

verworpen, omdat het hof in een alimentatiezaak de taak heeft om de zaak in volle omvang te onderzoeken.

3.77. Spirits doet onder meer een beroep op deze uitzondering op het rechtsmiddelenverbod (s.t. onder 5.2.1), maar dat betoog slaagt volgens mij niet. Het gaat in onze zaak namelijk om een eisvermeerdering *in eerste aanleg* (2). De rechtstrijd werd dus niet beperkt door het grievensysteem en de twee-conclusie-regel. Er was ook *geen sprake van een procedure na cassatie en verwijzing* bedoeld in art. 424 Rv (zie hiervoor de bespreking van subonderdeel 2.1). Met de in het subonderdeel genoemde stellingen wordt betoogd dat de eisvermeerdering in strijd zou zijn met de goede procesorde en de verdediging van Spirits onevenredig zou bemoeilijken. Deze stellingen betreffen de wijze waarop toepassing is gegeven aan art. 130 lid 1 Rv en vallen daarmee onder de reikwijdte van het rechtsmiddelenverbod. Met het argument dat de rechtbank buiten het toepassingsgebied van art. 130 Rv is getreden, doet Spirits kennelijk een beroep op de doorbrekingsjurisprudentie. Zij lijkt er daarmee aan voorbij te zien dat deze rechtspraak niet geldt voor het rechtsmiddelenverbod van art. 130 lid 2 Rv. Het subonderdeel treft daarom volgens mij geen doel.

3.78. *Subonderdeel 6.3* betoogt dat Spirits ten aanzien van de bij wijze van vermeerdering van eis in de procedure gebrachte merken een beroep heeft gedaan op verjaring. Zij verwijst naar AD2 onder 384. Het hof zou hierop ten onrechte niet hebben beslist.

3.79. Deze klacht mist feitelijke grondslag. Alinea 384 van de AD2 maakt deel uit van de grief tegen het toelaten van de eisvermeerdering. Spirits betoogt in dat kader dat zij haar andere verjaringsargumenten gebaseerd op andere termijnen en feiten bij de rechtbank wil kunnen aanvoeren. Een zelfstandig en voldoende concreet (omlijnd) beroep op verjaring in het hoger beroep (2) behoeft de het hof daarin niet te lezen:

“384. Bovendien dienen de vorderingen van FKP en FGUP in die procedure [de jongere procedure bij de rechtbank Den Haag, A-G] reeds te worden afgewezen wegens verjaring. Deze procedure is bijna 10 jaar ná de Rotterdamse procedure geëntameerd. FKP en FGUP lijken daarmee te kunnen ontsnappen aan het verjaringsverweer in de Haagse procedure door de merken simpelweg onder te brengen in een andere procedure. Spirits wenst onder meer haar *andere* verjaringsargu-

menten gebaseerd op *andere* termijnen en feiten voor de rechtbank Rotterdam te kunnen voeren. Daarnaast betoogt Spirits (anders dan haar vorige advocaat) dat de goederenrechtelijke revindicatie hier geen opgeld doet en enkel gekeken moet worden naar het gesloten stelsel van de Benelux Merkenwet. Allemaal andere argumenten gebaseerd op andere feiten en regelgeving, die zij thans niet meer heeft kunnen voeren omdat de eiswijziging is toegestaan.”

3.80. Op grond van deze argumenten kan ook het zesde onderdeel volgens mij niet slagen.

3.81. *Onderdeel 7* stelt dat de onderdelen 2-6 bij gegrondbevinding ook rov. 46, de voortbouwende beslissingen in rov. 47-87 en het dictum raken, omdat die ervan uitgaan dat Spirits inbreuk heeft gemaakt op de merken van FKP. Dit onderdeel heeft geen zelfstandige betekenis en deelt het lot van onderdelen 2-6.

#### STOLI EN STOLI CITRONA

3.82. *Onderdeel 8* bestaat uit vier subonderdelen. Spirits komt hiermee op tegen het oordeel in rov. 65 dat geen sprake is van rechtsverwerking met betrekking tot de nietigverklaring van de inschrijving van de merken STOLI en STOLI CITRONA, omdat deze merken te kwader trouw zijn gedeponeerd (art. 14bis BMW oud en art. 2.29 BVIE oud). Het hof heeft dat oordeel gemotiveerd door te verwijzen naar rov. 3.61 van het vonnis 2006 en rov. 7.5 van het arrest 2012. In rov. 3.61 van het vonnis 2006, waarmee het hof zich in rov. 7.5 van het arrest 2012 heeft verenigd, is geoordeeld dat het merk MOSKOVSKAYA te kwader trouw is gedeponeerd in de zin van art. 4 lid 6 BMW omdat deposant Simex als distributeur op grond van haar rechtsbetrekking met VVO wist dat VVO binnen drie jaar voor het verrichte depot buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor wodka had gebruikt en niet blijkt van toestemming.

3.83. *Subonderdeel 8.1* acht het oordeel onbegrijpelijk wanneer het hof ervan is uitgegaan dat rov. 3.61 van het vonnis 2006 en rov. 7.5 van het arrest 2012 betrekking hebben op de merken STOLI en STOLI CITRONA. Spirits wijst erop dat deze overwegingen zien op het merk MOSKOVSKAYA. Volgens Spirits is het oordeel ook onbegrijpelijk als het hof heeft bedoeld dat deze overwegingen van overeenkomstige toepassing zijn op de merken STOLI en STOLI CITRONA. In rov. 3.61 van het vonnis 2006 en rov. 7.5 van het arrest 2012

gaat het om het depot van het merk MOSKOVS-KAYA dat identiek is aan het merk MOSKOVS-KAYA van FKP. De bestreden overweging betreft de merken STOLI en STOLI CITRONA, met betrekking tot het gebruik waarvan het hof in rov. 83 van het arrest 2018 de vordering tot winstafdracht heeft afgewezen wegens het ontbreken van kwade trouw. Daartoe overwoog het hof dat het verweer dat geen inbreuk is gemaakt op de STOLI-tekens, ook gezien het oordeel van de rechtbank hierover (die oordeelde dat geen sprake is van verwarringsgevaar, zie rov. 3.18.3 van het vonnis 2015), niet bij voorbaat kansloos was. Volgens Spirits valt niet in te zien waarom de merken STOLI en STOLI CITRONA, ondanks hetgeen het hof in rov. 83 heeft overwogen, toch te kwader trouw zouden zijn gedeponereerd.

3.84. Deze klacht lijkt op zich gegrond. Rov. 3.61 van het vonnis 2006 en rov. 7.5 van het arrest 2012 zien op kwade trouw bij het depot van het merk MOSKOVSKAYA vanwege de wetenschap van deposant Simex over het gebruik van dat merk door VVO. Die overwegingen zijn op de merken STOLI en STOLI CITRONA niet direct van toepassing. Er is namelijk niet vastgesteld dat de merken STOLI en STOLI CITRONA vóór het depot van Spirits al werden gebruikt. Evenmin is gebleken dat de merken STOLI en STOLI CITRONA door Simex zijn gedeponereerd (vgl. prods. 96 B en E bij mva/mvg incl1). Verder was het verweer dat geen sprake is van een inbreuk naar het oordeel van het hof in rov. 83 van het arrest 2018 niet op voorhand kansloos<sup>94</sup>.

3.85. Deze klacht kan evenwel in mijn optiek bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Art. 14bis BMW (oud) en art. 2.29 BVIE (oud) bepalen dat de houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk gedu-

rende meer dan vijf jaar heeft gedoogd niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk kan inroepen, tenzij het depot te kwader trouw is geschied. Deze regeling heeft een Europees-merkenrechtelijke pendant in art. 19 van de eerste EU-Merkenrichtlijn<sup>95</sup>. Het HvJ EU oordeelde daarover dat van rechtsverwerking geen sprake is als de merkhouder wel wist van het gebruik van het jongere merk, maar zich hiertegen niet kon verzetten<sup>96</sup>.

3.86. In onze zaak heeft het hof vastgesteld (1) dat FKP in de cvr1 van 4 februari 2004 onder 53 en 153 heeft aangegeven de nietigheid van de merken STOLI 1 en 2 te willen vorderen en (2) dat het gebruik van deze twee merken onder het in de cvr1 gevorderde ruime inbreukverbod valt. Deze vaststellingen worden, zoals ik bij de bespreking van subonderdelen 8.2 en 8.3 zal toelichten, volgens mij tevergeefs bestreden. Naar mij voorkomt kunnen die bevindingen van het hof tot geen andere slotsom leiden dan dat FKP het gebruik van deze merken vanaf 4 februari 2004 niet heeft gedoogd. Het hof heeft verder vastgesteld dat de merken STOLI 1 en 2 zijn gedeponereerd op 15 juni 2000 en 15 oktober 2001 (rov. 64 van het arrest 2018). De conclusie moet dan ook zijn dat van een gedoogperiode van meer dan vijf jaar in de zin van art. 14bis BMW (oud) en 2.29 BVIE (oud) geen sprake is. Dit betekent dan weer dat Spirits bij het slagen van subonderdeel 8.1 geen belang heeft, omdat het slagen van dit subonderdeel voor haar niet tot een beter resultaat kan leiden.

3.87. *Subonderdeel 8.2* komt op tegen de overweging dat FKP in de cvr1 onder 53 en 153 heeft aangegeven de nietigheid van de woordmerken STOLI en STOLI CITRONA (STOLI 1 en 2) te willen vorderen. Volgens het subonderdeel is die overweging voor het woordmerk STOLI CITRONA (STOLI 2) onbegrijpelijk, omdat dat merk niet voorkomt in de opsomming van merken in paragraaf 53 van de cvr1.

3.88. FKP heeft in paragraaf 53 van de cvr1 een overzicht gegeven van de Benelux-merkenschrij-

94 FKP voert volgens mij tevergeefs aan dat het hof heeft bedoeld te verwijzen naar rov. 3.62 van het vonnis 2006 en dat het oordeel dan wel stand houdt (s.t. onder 158). In rov. 3.62 heeft de rechtbank het depot van het Benelux-woordmerk STOLICHNAYA door ZAO op 9 maart 1998 (nummer 624121) te kwader trouw geoordeeld, omdat bij haar directeur [betrokkene 8] gerede twijfel had moeten rijzen over de rechtmatigheid van de verkrijging van de VO-merken. Die overweging is niet van (overeenkomstige) toepassing op het depot van de merken STOLI en STOLI CITRONA; er is evenmin gebleken dat deze twee merken door ZAO zijn gedeponereerd.

95 Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989, L 40, blz. 1 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=OJ:L:1989:040:TOC>)-7.

96 HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:605, NJ 2013/117 m.nt. Ch. Gielen, IER 2012/6 (*Budvar/Anheuser Busch*).

vingen van Spirits. Het is juist dat hierin het woordmerk STOLI CITRONA ontbreekt. In paragraaf 153 van de cvr1 heeft FKP aangevoerd dat zij kan optreden tegen alle merken van Spirits. Deze passages mochten, in onderling verband gelezen, volgens mij door het hof aldus worden begrepen dat het woordmerk STOLI CITRONA per abuis ontbreekt in het overzicht van paragraaf 53 en dat de passage in paragraaf 153 over het optreden tegen alle merken van Spirits mede op het woordmerk STOLI CITRONA ziet. Dit betekent dat subonderdeel 8.2 geen doel zou moeten treffen.

3.89. Volgens *subonderdeel 8.3* is onbegrijpelijk dat inbreuk door het gebruik van de merken STOLI en STOLI CITRONA valt onder het in de cvr1 gevorderde ruime inbreukverbod. Met de vordering sub III van het petitum wordt een stakingsbevel gevorderd ten aanzien van “iedere inbreuk op de merkrechten van eiseres ten aanzien van de onder I en II genoemde merken.” Spirits wijst erop dat de merken STOLI en STOLI CITRONA onder I en II van het petitum niet worden genoemd.

3.90. Ook deze klacht gaat volgens mij niet op. Onder I van het petitum wordt onder meer het merk genoemd met nummer 318391. Dit is het (beeld)merk STOLICHNAYA (VO-merk 2). Met het petitum onder III wordt een verbod gevorderd om inbreuk te maken op (onder meer) de onder I van het petitum genoemde merken. Naar het oordeel van het hof maakt Spirits door het gebruik van de STOLI-tekens inbreuk op het STOLICHNAYA-merk (arrest 2018, rov. 79). Er is volgens het hof dus sprake van een inbreuk op het (beeld)merk STOLICHNAYA (VO-merk 2 met nummer 318391). Die inbreuk valt dan onder het bereik van het algemene inbreukverbod in het petitum onder III.

3.91. *Subonderdeel 8.4* houdt in dat gegrondbevinding van één of meer van de voorgaande klachten de nietigverklaring en de last tot doorhaling van de merkregistraties 665812 en 715546 in het dictum raakt. Het gaat hier om een louter voortbouwende klacht zonder zelfstandige betekenis. Dit betekent dat ik ook onderdeel 8 ongegrond acht.

#### *Inbreuk te kwader trouw en winstafdracht*

3.92. *Onderdeel 9* komt op tegen het oordeel in rov. 83 dat Spirits wist, althans moest weten, dat FKP tot de VO-merken gerechtigd was, dat Spirits

te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt door tekens die het woord STOLICHNAYA of MOSKOVSKAYA bevatten voor wodka te gebruiken en dat de vordering tot winstafdracht op de voet van art. 2.21 lid 4 BVIE daarom in zoverre wordt toegewezen. Het hof heeft hierbij verwezen naar het oordeel in rov. 3.6.5 van het HR-arrest 2013 met betrekking tot het begrip kwade trouw bij het deponeren van het merk in verband met het door Spirits gedane beroep op rechtsverwerking (art. 4 lid 6 BMW (oud)). Ook wijst het hof op het bepaalde in art. 45 van het TRIPs-verdrag en art. 13 van de Handhavingsrichtlijn.

3.93. Ik recapiteuleer eerst kort het raamwerk van schadevergoeding en winstafdracht in het TRIPs-verdrag, de Handhavingsrichtlijn en het BVIE (dat op dit punt niet afwijkt van het oude BVIE en de daar weer aan voorafgaande Benelux Merkenwet (BMW)), een onderwerp dat door Huydecoper in de Gielen-bundel als “notoir lastig” wordt getypeerd<sup>97</sup>.

3.94. Art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag regelt dat de rechter de bevoegdheid moet hebben om de inbreukmaker te gelasten de schade te vergoeden die de houder van het recht heeft geleden wegens inbreuk op zijn recht door een inbreukmaker die *wist of redelijke gronden had om te weten* dat hij inbreuk pleegde. Dus bij geobjectiveerde wetenschap van inbreuk bestaat recht op schadevergoeding; anders gezegd in commuun civielrechtelijk vakjargon: dan kan worden toegerekend.

Art. 13 lid 1 van de Handhavingsrichtlijn is hier een uitwerking van en poneert als minimumvereiste schadelijktigheid in geval de inbreukmaker *wist of redelijkerwijs had moeten weten* dat hij inbreuk pleegde. Dat kan overigens ook een *notional royalty-based* benadering zijn (art. 13 lid 1 sub a en b).<sup>98</sup>

Op grond van art. 2.21 BVIE kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade die hij lijdt door de in art. 2.20 lid 2 BVIE bedoelde merkinbreuk. Deze bepaling komt overeen met art. 13 lid 1 sub a en b Handhavingsrichtlijn<sup>99</sup> en vormt

97 J.L.R.A. Huydecoper, Schadevergoeding bij merkinbreuk, in: GIElen, een bekend begrip, 2015, p. 169.

98 Vgl. Maas/Shannon/ [...], De handhavingsrichtlijn, 2013, nr. 7.2.3 en F.W. Grosheide (red.), Handhaving van intellectuele eigendom, 2016, nr. 12.9.

99 A.M.E. Verschuur, in: P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2018, nr. 385 en Cohen Jehoram/Van Nis-

de implementatie hiervan<sup>100</sup>. Aangenomen kan daarom worden dat ook hier voor schadeplichtigheid geobjectiveerde wetenschap van merkinbreuk is vereist, wil schadevergoeding kunnen worden toegerekend.

3.95. Art. 45 lid 2 TRIPs-verdrag en art. 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn bevatten een *optionele* bepaling over winstafdracht. Aanspraak op afdracht door de inbreukmaker van met de inbreuk genoten winst aan de rechthebbende bestaat (ook) als de inbreukmaker *niet wist of redelijkerwijs moest weten* dat hij inbreuk pleegde<sup>101</sup>. Anders gezegd: als geen sprake is van geobjectiveerde wetenschap van inbreuk bij de merkinbreukpleger (en dus geen aanspraak bestaat op schadevergoeding voor de benadeelde), kan (optioneel) aanspraak bestaan op winstafdracht.

Deze optionele bepaling is als zodanig niet geïmplementeerd door de Benelux-wetgever<sup>102</sup>. Op grond van art. 2.21 lid 4 BVIE kan de merkhouders *naast of in plaats van schadevergoeding* een vordering instellen tot afdracht van de met de merkinbreuk genoten winst<sup>103</sup>. Deze vordering wordt afgewezen als het *gebruik niet te kwader trouw* is of de omstandigheden tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven<sup>104</sup>. Inbreukmakend gebruik

is volgens het Benelux Gerechtshof (BenGH) niet te kwader trouw op de enkele grond dat de inbreukmaker het merk te kwader trouw heeft ge-deponeerd<sup>105</sup>.

Het BenGH heeft het begrip kwade trouw in het arrest *Ondeo/ [...]*<sup>106</sup> uitgelegd. Van gebruik te kwader trouw is slechts sprake bij een *moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk* (rov. 14). Dat is het geval als degene wiens handelen achteraf inbreuk-

nu daarin is voorzien dat de lidstaten kunnen bepalen dat invordering van winsten kan worden gelast, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde. Weliswaar is dit een optionele bepaling, maar wanneer die wordt ingevoerd, zoals in de Benelux, moet de ingevoerde bepaling wel voldoen aan de optionele norm, zo kan worden betoogd. De eis van kwade trouw die nu is gesteld in art. 2.21 lid 4 BVIE voldoet daaraan niet.” Handhavingsrichtlijn en de in de Benelux geldende merkenwetgeving lijken op het punt van winstafdracht inderdaad niet met elkaar in overeenstemming te zijn. De toewijzingsgrond uit de optionele winstafdrachtbepaling in geval van merkinbreuk waarbij de inbreukmaker *niet wist of redelijkerwijs moest weten* dat hij inbreuk pleegde uit art. 13 HhRi lijkt niet precies te sporen met de Beneluxregeling hierover die moet leiden tot *afwijzing* van een winstafdrachtvordering als sprake is van merkinbreuk *niet te kwader trouw*, dus in geval van geen moedwillige inbreuk (vgl. het hierna te bespreken *Ondeo/ [...]*-arrest van het BenGH). Hoe dit precies zit is onzeker niet alleen vanwege het optionele karakter van de bepaling, maar ook omdat niet duidelijk is of “afwezigheid van geobjectiveerde wetenschap” van inbreuk wel helemaal op een lijn te stellen is met “merkinbreuk niet te kwader trouw”. Dat is nog niet uitgemakt.

Overigens is “te kwader trouw” uit art. 2.21 lid 4 BVIE niet hetzelfde als “niet te goeder trouw” in goederenrechtelijke zin, zoals Spirit bij s.t. 8.2.16 op zich terecht aanneemt, onder verwijzing naar A. Tsoutsanis, Het merkdepot te kwader trouw, diss. 2005, p. 88, 269-270 en J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.6 BMW, BBM Bulletin 1990.

105 HR 27 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX9393, NJ 2006/588, BIE 2007/49, IER 2007/31, rov. 3.4.1 (*Ondeo/ [...]*). Zie ook: T. Gladinez, Varen zonder kompas. Naar een duidelijk kader voor de vordering tot winstafdracht, BIE 2018/1, p. 21-22 en J.L.R.A. Huydecoper, a.w., p. 179-181.

106 BenGH 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935, NJ 2008/535 m.nt. Ch. Gielen, IER 2008/21 m.nt. Ch. Gielen.

pen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008, nr. 10.4.5.

100 Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, p. 11-12.

101 Maas/Shannon/ [...], a.w., nr. 7.3.2.2 en F.W. Grosheide (red.), a.w., nr. 12.17.

102 Maas/Shannon/ [...], a.w., nr. 7.5.3, vgl ook Rb. Den Haag 16 december 2009, IEPT20091216 (*Wrangler/Dogg Label*), rov. 2.4: “Gegeven het andere karakter van artikel 2.21 lid 4 BVIE kan het artikel niet worden beschouwd als een implementatie van art. 45 lid 2 TRIPs of artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn (...)”.

103 A.M.E. Verschuur, in: P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), a.w., nr. 385 en Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w., nr. 10.4.11, die deze bepaling als “niet erg doordacht” kenschetsen.

104 De vraag dringt zich op hoe art. 2.21 lid 4 BVIE zich verhoudt tot de optionele, ruimere regeling voor winstafgifte in het TRIPs-verdrag en de Handhavingsrichtlijn, vgl. A.M.E. Verschuur in: P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), a.w., nr. 385: “Pleitbaar is overigens dat deze bepaling [art. 2.21. lid 4 BVIE, A-G] niet in overeenstemming is met art. 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn en art. 45 lid 2 TRIPs-Verdrag

makend wordt geoordeeld, *zich ten tijde van zijn handelen van het inbreukmakend karakter bewust is geweest*. Eenieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Van bewustheid is geen sprake als degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos valt aan te merken (rov. 15).

3.96. Ook het modellenrecht (art. 3.17 lid 4 BVIE), auteursrecht (art. 27a Aw), naburige recht (art. 16 WNR) en het octrooirecht (art. 70 lid 5 ROW) kennen een expliciete winstafdrachtregeling<sup>107</sup>. Alleen voor de auteursrechtelijke winstafdrachtregeling is tot nu toe beslist dat bij cumulatief gevorderde schadevergoeding en winstafdracht een redelijke, binnen het algemene stelsel van het vermogensrecht passende uitleg meebrengt dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het hoogste van die beide bedragen kan worden gevorderd en dat laat overigens onverlet dat schade van andere aard dan gederfde winst wel (onbeperkt) kan cumuleren met winstafdracht, aldus het *HBS Trading/Danestyle*-arrest<sup>108</sup>. Of dit ook geldt onder Benelux-recht, is nog niet uitgemakt<sup>109</sup>. Zie daarover nader de bespreking van subonderdeel 10.3.

107 Vgl. E Menkhorst en F. van Gelderen, *Rechthebbende*, tel uit je winst, BIE 2011, p. 182 e.v.

108 HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5519, NJ 2000/489 m.nt. D.W.F. Verkade, AMI 2000/134 m.nt. T.E. Deurvorst, IER 2000/52, (*HBS Trading/Danestyle*).

109 A.M.E. Verschuur in: P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), a.w., nr. 814, die erop wijst dat hierover verschillend wordt gedacht met verwijzing naar de conclusie van A-G Leclercq voor BenGH 24 oktober 2005, ECLI:NL:XX:2005:AW2551, NJ 2006/442, IER 2006/22, BIE 2006/28 (*Dior/Delhaize*) en Rb Den Haag 26 oktober 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AZ0526, BIE 2006/77 (*schadevergoeding en winstafdracht*), waarin de Haagse Rb. ook onder Benelux-recht geen volledige cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht mogelijk acht. Vgl. ook Cohen Jehoram//Van Nispen/Huydecoper, a.w., nr. 10.4.11, die stellen dat het de vraag is of het BenGH in dezelfde zin als in *HBS Trading/Danestyle* zal oordelen.

#### *De klachten van onderdeel 9*

3.97. Tegen deze achtergrond bespreek ik de klachten van onderdeel 9 gericht tegen rov. 83. Het onderdeel bevat vijf subonderdelen.

Volgens *subonderdeel 9.1* heeft het hof miskend dat het vereiste van kwade trouw in de zin van art. 2.21 lid 4 BVIE niet moet worden uitgelegd in dezelfde zin als de “merkenrechtelijke kwade trouw” in rov. 3.6.5 van het HR-arrest 2013. Van kwade trouw in de zin van art. 2.21 lid 4 BVIE is volgens Spirits alleen sprake bij een opzettelijke of moedwillige inbreuk. In elk geval is van kwade trouw in art. 2.21 lid 4 BVIE geen sprake als de inbreukmaker niet wist, maar slechts behoorde te weten dat een derde tot het merk gerechtigd was, aldus deze rechtsklacht.

3.98. Het subonderdeel stelt terecht dat rov. 3.6.5 van het HR-arrest 2013 in onze zaak niet rechtstreeks toepasselijk is. Het ging daarin om het begrip “kwade trouw” bij het depot van het merk (art. 4 lid 6 BMW (oud)). Uw Raad oordeelde in 2013 in onze zaak dat dit begrip, gezien de op dat punt harmoniserende Merkenrichtlijn, een autonoom begrip van Unierecht vormt dat eenvormig dient te worden uitgelegd<sup>110</sup>. De Merkenrichtlijn bevat echter, anders dan de Handhavingsrichtlijn zoals we hebben gezien, geen bepalingen over schadevergoeding of winstafdracht. De overweging in het HR-arrest 2013 geldt dus niet direct voor het begrip kwade trouw bij een vordering tot winstafdracht. Ook de verwijzing naar het TRIPs-verdrag en de Handhavingsrichtlijn gaat niet zonder meer op. Daarin is namelijk een andere regeling over winstafdracht vervat dan in het BVIE, zoals hiervoor is geschetst in het raamwerk van schadevergoeding en winstafdracht in de verschillende relevante regelingen. Aan Spirits kan worden toegevoegd dat de gebezigde motivering van het hof op dit punt geen schoonheidsprijs verdient.

3.99. De overwegingen in het derde tekstblok van rov. 83 kunnen evenwel naar mijn mening niettemin (zelfstandig) het oordeel dragen dat sprake is van de kwade trouw (althans preciezer gezegd in

110 Uw Raad verwijst daartoe naar de arresten HvJEU 27 juni 2013, zaak C-320/12, ECLI:EU:C:2013:435 (*Malaysia Dairy Industries/ Ankenævnet for Patenter og Varemærker*) en HvJEU 11 juni 2009, zaak C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, BIE 2009/59 m.nt. J.L.R.A. Huydecoper, IER 2010/11 m.nt. A. Tsoutsanis (*Lindt & Sprüngli/Hauswirth*).

de bewoordingen van de Vedragstekst: dat geen sprake is van “gebruik niet te kwader trouw”) die voor winstafdracht ingevolge art. 2.21 lid 4 BVIE is vereist. Het hof heeft hierin geoordeeld dat ervan moet worden uitgegaan dat geen geldige transformatie van VVO heeft plaatsgevonden, dat de VO-merkrechten niet zijn overgegaan naar VAO en ZAO en dat Spirits niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO. Het hof verwijst naar de overwegingen in het arrest 2012 over de goede trouw van Spirits. Blijkens rov. 17.2-17.8 van het arrest 2012 heeft Spirits de volgende oordelen uit het vonnis 2006 tevergeefs bestreden:

(i) [betrokkene 5] was in 1996 in dienst getreden bij VAO (toen VZAO geheten), en werd in april 1997 lid en in mei 1997 voorzitter van de raad van bestuur. In laatstbedoelde hoedanigheid had [betrokkene 5], in ieder geval voorafgaand aan de verkoop van de merken van VAO (toen VZAO geheten) aan ZAO, een intern onderzoek moeten (laten) doen naar de rechtmatigheid van de verkrijging van de merken door VAO, teneinde de beschikkingsbevoegdheid van VAO (VZAO) te controleren. Dit geldt te meer omdat, naar [betrokkene 5] bekend moet zijn geweest, VAO die merkrechten beweerdelijk had verkregen van een staatsbedrijf (VVO) in de turbulente periode 1991-1992.

(ii) Dergelijk intern onderzoek zou hebben geleid tot kennisneming van verschillende documenten waaruit blijkt dat VVO niet rechtsgeldig is getransformeerd in VAO (zoals de eerdergenoemde brief van de heer Borisov en de notulen van de vergadering van 19 december 1990).

(iii) Aldus had [betrokkene 5] kunnen en moeten weten dat VAO niet de rechtsopvolger van VVO was en dat de VAO de merkenrechten dus niet rechtsgeldig had verkregen, althans had hij gereede twijfel dienaangaande moeten hebben.

(iv) [betrokkene 5] is mede-oprichter en groot-aandeelhouder van Spirits en de onder (iii) bedoelde wetenschap kan dan ook worden toegerekend aan Spirits.

(v) Een reden temeer om Spirits niet te goeder trouw te achten is dat moet worden aangenomen dat de koopprijs die ZAO respectievelijk Spirits hebben betaald voor de merken ver beneden de toenmalige marktwaarde lag. Bovendien heeft Spirits kennelijk een aantal merken om niet van ZAO verkregen.

3.100. De aangehaalde oordelen uit het arrest 2012 houden in dat [betrokkene 5], wiens kennis aan Spirits wordt toegerekend, alle redenen had om onderzoek te (laten) doen naar de rechtmatigheid van de verkrijging door VAO, maar heeft nagelaten hiernaar enig onderzoek te doen. Daaruit volgt dat aan het beroep op verwerving te goeder trouw door Spirits van de VO-merkrechten op voorhand geen reële kans van slagen kon worden toegeëcht. Een beroep op goede trouw impliceert immers een zekere onderzoeksplicht van degene die zich hierop beroept (art. 3:11 BW)<sup>111</sup>. De gedachtegang is geleet op de aangehaalde overwegingen kennelijk en niet onbegrijpelijk verder dat Spirits, door in de gegeven omstandigheden geen onderzoek te doen, de reële mogelijkheid heeft aanvaard dat ZAO niet beschikkingsbevoegd was en dat een derde tot de VO-merken gerechtigd is gebleven. Bij deze stand van zaken – in wezen een figuur, zo valt te betogen, verwant aan voorwaardelijk opzet die we uit het strafrecht kennen – mocht het hof oordelen dat sprake is van merkinbreuk te kwade trouw (waarmee kennelijk is bedoeld: afwezigheid van gebruik niet te kwader trouw van de inbreukmakende tekens), anders gezegd: van moedwillige inbreuk. Subonderdeel 9.1 faalt dan ook in mijn ogen.

3.101. Maar ik geef toe dat dit wel een besispunt is waar mogelijk anders over gedacht kan worden. Ik wees al op Huydecopers kwalificatie van de onderhavige materie in de Gielen-bundel als “no-toir lastig”; dat is de spijker op zijn kop. Denkbaar is dat de aangevallen Hoflijn zo moet worden opgevat, dat de gedachte heeft voorgezetten: inbreuk te kwader trouw volgens art. 2.21 lid 4 BVIE is aan te nemen, omdat sprake is van goederenrechtelijk niet te goeder trouw zijn in de zin van verzuim van Spirits’ onderzoeksplicht (vgl. s.t. Spirits 8.2.16). Dan zou subonderdeel 9.1 kunnen slagen, tenzij je ook dan de verwijzing naar het arrest 2012 zo moet opvatten dat die omstandigheden moedwillige inbreuk constitueren. Ik meen per saldo dat dat het geval is.

Indien Uw Raad zou overwegen om dit punt aan te grijpen om nadere verduidelijking te krijgen over de reikwijdte van de afwijzingsgrond voor

<sup>111</sup> Zie in dat verband: HR 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3521, NJ 2012/88 m.nt. F.M.J. Verstijlen (*Mesdag II*) en Parlementaire Geschiedenis Invoering Boeken 3, 5 en 6, p. 1028.



winstafdracht uit art. 2.21 lid 4 BVIE “gebruik niet te kwader trouw”, dan zou hier een vraag over gesteld kunnen worden aan het Benelux Gerechtshof. Daar zou dan ook bij betrokken kunnen worden of juist is, zoals Spirits aan het einde van de klacht aangeeft, dat in elk geval geen sprake is van voor winstafdracht vereiste kwade trouw bij “behoren te weten” dat een derde tot het merk gerechtigd was, of dat dat in de geschetste omstandigheden van deze zaak ook kan kwalificeren als moedwillige inbreuk.

Het zal duidelijk zijn dat mij het stellen van vragen aan het BenGH vanwege de aan “voorwaardelijk opzet” verwante hoofdroute die ik heb geschetst op zichzelf in deze zaak niet nodig lijkt.

3.102. *Subonderdeel 9.2* komt op tegen het oordeel dat art. 2.21 lid 4 BVIE in overeenstemming zou moeten zijn met art. 45 lid 2 TRIPs en art. 13 lid 2 HhRi. Het subonderdeel is geformuleerd voor het geval het hof daarmee heeft bedoeld dat winstafdracht onder art. 2.21 lid 4 BVIE eveneens toewijsbaar is als de inbreukmaker niet wist en evenmin redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde. De klacht verduidelijkt dat dan door het hof is miskend dat de Benelux-wetgever de optionele bepaling over winstafdracht niet heeft geïmplementeerd en dat de rechter bij toepassing van art. 2.21 lid 4 BVIE niet bevoegd is in dat geval winstafdracht toe te wijzen.

Deze klacht mist volgens mij feitelijke grondslag. Het hof heeft voor de toewijsbaarheid van de winstafdracht met betrekking tot het VO1 (STOLICHNAYA) merk en het VO2 (MOSKOVSKAYA) merk namelijk van belang geacht dat Spirits wist althans behoorde te weten dat FKP tot de VO-merken gerechtigd was. Verder heeft het hof (zoals opgemerkt in voetnoot 51 van de procesinleiding in cassatie) winstafdracht ten aanzien van de STOLI-tekens afgewezen omdat in zoverre een niet bij voorbaat kansloos verweer is gevoerd en dus geen sprake is van kwade trouw. Dit een en ander draagt, als besproken bij de vorige klacht, volgens mij zelfstandig dat zich hier niet de afwijzingsgrond voor de winstafdrachtvordering “geen moedwillige inbreuk” voordoet.

3.103. *Subonderdeel 9.3* stelt dat gegrondbevinding van subonderdeel 9.1 ook het vervolgoordeel raakt, waarin het hof doorslaggevend acht dat Spirits niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO om de in het arrest 2012 genoemde reden en dus wist, *althans behoorde te weten* dat FKP tot de merken

gerechtigd was. Dat laat volgens de klacht de mogelijkheid open dat hoewel geen sprake is van wetenschap, maar van behoren te weten er in dat laatste geval sprake kan zijn van moedwillige inbreuk, hetgeen als betoogd in subonderdeel 9.1 onjuist zou zijn. Dit is een voortbouwende klacht zonder zelfstandige betekenis, die in mijn visie op dezelfde klip loopt als de vorige klacht.

3.104. De subonderdelen 9.4 en 9.5 lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

*Subonderdeel 9.4* wijst erop dat het oordeel dat Spirits niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO om de in het arrest 2012 genoemde redenen, nog niet meebrengt dat Spirits te kwader trouw was in de zin van art. 2.21 lid 4 BVIE. Het ontbreken van goede trouw om een beroep te kunnen doen op bescherming tegen verkrijging van een beschikkingsbevoegde, betekent volgens de klacht immers nog niet dat de verkrijger vervolgens te kwader trouw was in de zin van de winstafdrachtbepaling.

Althans heeft het hof volgens *subonderdeel 9.5* miskend dat van kwade trouw geen sprake is als degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt<sup>112</sup>. Dat Spirits ten aanzien van haar goede trouw bij de overdracht van de merken in het vonnis 2006 en het arrest 2012 in het ongelijk is gesteld, zou volgens de klacht niet meebrengen dat haar verweer dat niet FKP, maar Spirits gerechtigd was tot de VO-merken bij voorbaat kansloos was en het hof zou dat ook niet vastgesteld hebben. Het hof beoordeelt wel het verweer dat gebruik van de tekens STOLICHNAYA en MOSKOVSKAYA geen verwarring zou wekken als bij voorbaat kansloos, maar niet dat Spirits en niet FKP gerechtigd was tot de VO-merken, welk laatste verweer volgens de klacht zodoende impliciet als bij voorbaat kansloos wordt beschouwd door het hof. Spirits acht dit onbegrijpelijk en wijst hierbij op de aanzienlijke omvang van het partijdebat op dit punt.

3.105. Deze klachten gaan volgens mij ook niet op. Rov. 17.2-17.8 van het arrest 2012, waar het hof in rov. 83 naar verwijst, omvatten immers (veel) meer dan alleen het oordeel dat Spirits niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschik-

<sup>112</sup> Gewezen wordt op de mva inc2 onder 99-104.

kingsbevoegdheid van ZAO en kunnen volgens de hiervoor geschetste hoofdroute van de bespreking van subonderdeel 9.1 naar ik meen het oordeel dragen dat sprake is van merkinbreuk te kwader trouw. Verder zegt de omvang van het partijdebat op zichzelf nog niets over de haalbaarheid van een verweer.

Subonderdeel 9.5 klaagt ten slotte dat het hof bij de beoordeling van de kwade trouw ook de stellingen had moeten betrekken die het hof heeft gepasseerd met als reden niet kan worden teruggekomen van bindende eindbeslissingen.

Deze klacht mist volgens mij de in cassatie vereiste precisie. Niet duidelijk is welke stellingen Spirits hier relevant acht, terwijl zij evenmin heeft aangegeven op welke plaatsen in de gedingstukken deze stellingen ten grondslag zijn gelegd aan het verweer tegen het beroep op art. 2.21 lid 4 BVIE en de daarvoor vereiste kwade trouw.

Althans lijkt mij niet juist dat zelfs als al aangenomen zou moeten worden dat het hof niet van die bindende eindbeslissingen kon terugkomen, het niettemin na verwijzing na de eerste cassatiezaak de nadere stellingen van Spirits had moeten betrekken bij de vraag of sprake was van moedwillige inbreuk vereist voor toewijzing van de winstafdrachtvordering. Zoals bij de behandeling van subonderdeel 9.1 aangegeven (hoofdroute), meen ik dat de daar aangedragen argumentatie – die ook in het licht van de nadere stellingen van Spirits overeind blijft – dit oordeel zelfstandig kan dragen.

3.106. *Subonderdeel 9.6* komt ook op tegen de vaststelling dat Spirits wist, althans behoorde te weten, dat FKP tot de VO-merken gerechtigd was. Volgens het subonderdeel bestond FKP ten tijde van de overdracht op 20 oktober 1999 nog niet. FKP is namelijk pas opgericht op 9 april 2002 (datum van registratie van de statuten) of in elk geval niet eerder dan 29 december 2001 (decreet met besluit tot oprichting), zo zou volgen uit rov. 4.2 onder (xx) van het arrest 2012. Verder zou haar pas sinds 9 april 2002 de bevoegdheid toekomen om in rechte op te treden ter zake van het operatief beheer van de VO-merken als staatseigendom van de Russische Federatie, zo stelt Spirits onder verwijzing naar rov. 7.18 van het arrest 2012. In dat licht zou ook de toewijzing van de winstafdracht over de periode tussen 20 oktober 1999 en de oprichtingsdatum van FKP (9 april 2002) onjuist of onbegrijpelijk zijn. Spirits kan immers

geen merkinbreuk hebben gepleegd in de verhouding tot een toen nog niet bestaande partij.

3.107. Dit betoog slaagt volgens mij ook niet. We zagen al eerder dat het hof in rov. 46 tot de slot-som is gekomen dat de VO-merken zijn blijven toebehoren aan VVO en nu, door FKP beheerd, staateigendom zijn van de Russische Federatie. Ook in rov. 59 gaat het hof hiervan uit. Toegegeven moet worden dat de vaststelling in rov. 83, dat Spirits ten tijde van de overdracht wist of behoorde te weten van de gerechtigdheid van FKP tot de VO-merken, inderdaad niet helemaal scherp is geformuleerd. Die overweging dient duidelijk al-dus te worden verstaan dat Spirits ten tijde van de overdracht wist of behoorde te weten dat VVO (de voorgangster van FKP als beheerder) tot de VO-merken gerechtigd was. Het gedeelte van de klacht over de bevoegdheid van FKP om winstafdracht te vorderen, treft gezien rov. 59 geen doel. Hierin is vastgesteld dat FKP, naar het hof in het arrest 2012 oordeelde, mede namens de Russische Federatie optreedt, zodat zij ook uit dien hoofde schadevergoeding kan vorderen.

3.108. Dit betekent dat onderdeel 9 volgens mij ook tevergeefs is voorgedragen.

#### *Cumulatie winstafdracht en schadevergoeding – verhouding schadestaatprocedure*

3.109. *Onderdeel 10* is gericht tegen het oordeel in rov. 83 dat de vraag of aanspraak kan worden gemaakt op winstafdracht naast schadevergoeding hier geen beantwoording behoeft en dat dit zo nodig in de schadestaatprocedure aan de orde kan komen.

3.110. Het onderdeel valt in vier subonderdelen uiteen.

Ik stel voorop dat de bestreden overweging volgens mij zo moet worden begrepen dat hier geen beantwoording behoeft of schadevergoeding toewijsbaar is naast winstafdracht (en dus niet andersom: of winstafdracht toewijsbaar is naast schadevergoeding). Het hof overweegt in rov. 83 (derde tekstblok) dat Spirits door het gebruik van de tekens STOLICHNAYA of MOSKOVSKAYA voor wodka te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt en dat de veroordeling tot winstafdracht zal worden toegewezen. Het hof heeft Spirits veroordeeld tot afdracht van de (netto) winst die Spirits sinds 20 oktober 1999 heeft gemaakt door de verkoop van wodka in de Benelux onder tekens die het woord STOLICHNAYA of het woord MOSKOVSKAYA bevatten (dictum onder 4.8a).

Verder heeft het hof Spirits bevolen om een accountantsverklaring te verstrekken ten aanzien van de gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van winst die is behaald met de verkoop van de betreffende wodka (rov. 84 en dictum 4.8b). Tot slot is aan de veroordeling tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat toegevoegd “indien en voor zover toewijsbaar naast winstafdracht” (rov. 4.6).

Hieruit lijkt mij te volgen dat het hof wel heeft beslist over de toewijsbaarheid van winstafdracht, maar nog niet over de vraag in hoeverre schadevergoeding toewijsbaar is naast winstafdracht<sup>113</sup>.

3.111. Volgens *subonderdeel 10.1* heeft het hof miskend dat het al in de hoofdprocedure had moeten beslissen over de grondslag waarop verwijzing naar de schadestaat plaatsvindt. Dat zou in ieder geval gelden voor de in het dictum “doorgeschoven” vraag of, en zo ja in hoeverre, schadevergoeding toewijsbaar is naast winstafdracht.

3.112. Een schadestaatprocedure strekt er volgens vaste rechtspraak toe de omvang van de verplichting tot vergoeding van de schade vast te stellen, en niet de grondslag van de aansprakelijkheid<sup>114</sup>. In dit geval volgt de grondslag voor de schadelijking uit het arrest. Blijkens rov. 83 (eerste tekstblok) berust de veroordeling tot schadevergoeding en winstafdracht op art. 2.21 BVIE. Daaruit volgt dat de grondslag voor schadelijking gelegen is in merkinbreuk volgens art. 2.20 lid 1 BVIE. De klacht moet daarom volgens mij falen; zij gaat uit van een verkeerde lezing van de bestreden passage uit rov. 83.

3.113. *Subonderdeel 10.2* betoogt dat het hof miskent dat in een schadestaatprocedure slechts de schade kan worden vastgesteld die de schuldenaar moet voldoen. In een schadestaatprocedure kan volgens de klacht niet de winst worden vastgesteld die een inbreukmaker op de voet van art. 2.21 lid 4 BVIE dient af te dragen. Althans geldt dit voor winst die moet worden afgedragen naast schadevergoeding.

3.114. Dit subonderdeel mist denk ik feitelijke grondslag. Ik begrijp de verwijzing naar de schadestaat zo dat deze uitsluitend de vaststelling betreft van de schade indien en voor zover toewijsbaar naast winstafdracht. Zij ziet niet op de veroordeling tot winstafdracht (dictum onder 4.8a); vgl. hetgeen hiervoor in 3.110 is voorop gesteld.

3.115. *Subonderdeel 10.3* klaagt dat “althans/bovendien” is miskend dat winstafdracht volgens art. 2.21 lid 4 BVIE niet naast schadevergoeding kan worden toegewezen. In ieder geval is deze cumulatie naar de mening van Spirits niet onbepaald mogelijk, maar zou slechts het grootste van beide bedragen kunnen worden toegewezen.

3.116. Deze klacht moet volgens mij ook falen, al kan men daar ook anders over oordelen. In het in 3.96 kort besproken arrest *HBS Trading/Danestyle* is voor *auteursrechtelijke* winstafdracht uitgemakd dat naast winstafdracht schade van andere aard, niet bestaande in gederfde winst ten gevolge van de verkoop van inbreukmakende producten (zoals reputatieschade of buitengerechtelijke kosten), (onbepaald) toewijsbaar kan zijn<sup>115</sup>. In de literatuur bestaat discussie over de vraag of onder het BVIE een verdergaande cumulatiemogelijkheid bestaat<sup>116</sup>. We zagen al dat dit nog geen uitgemakde zaak is. Er is wel verdedigd dat onder de vigeur van (art. 13A lid 4 van) de BMW – die toepasselijk blijft op inbreuken voor 1 september

113 Er kan hier (anders dan bijvoorbeeld het geval was in HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:580, NJ 2019/186, JBPr 2019/33 m.nt. G.C.C. Lewin (*VGZ/mr. Van Brink q.q.*)) volgens mij in redelijkheid niet worden getwijfeld over de bedoeling van het hof.

114 HR 19 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1975, RvdW 2018/1165 (*Astrum Automotive*), HR 30 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX6246, RvdW 2006/681 (*Stichting Juridische Dienstverlening Drenthe*), HR 14 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2676, NJ 2004/49 (*[.../...]*), HR 7 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5404, NJ 2001/32 m.nt. W.D.H. Asser (*Meijering & Benus/JMV*), HR 30 mei 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2383, NJ 1998/381 m.nt. H.J. Snijders (*mr. Elink Schuurman q.q./mr. Van Gastel q.q. c.s.*), T.F.E. Tjong Tjin Tai, *De schadestaatprocedure*, 2012, nr. 407 en *GS Burgerlijke Rechtsvordering* (Beekhoven van den Boezem), art. 612 Rv, aant. 3.

115 HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5519, NJ 2000/489 m.nt. D.W.F. Verkade, AMI 2000/134 m.nt. T.E. Deurvorst, IER 2000/52 (*HBS Trading./Danestyle*) en T.E. Deurvorst, *Schadevergoeding, forfaitaire vergoeding, winstafdracht*, in: F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, 2016, nr. 12.25.

116 A.M.E. Verschuur, in: P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), a.w., nr. 814 en conclusie A-G Leclercq voor BenGH 24 oktober 2005, ECLI:NL:XX:2005:AW2551, NJ 2006/442, BIE 2006/28 (*Delhaize/Dior*), onder 18-23.

2006<sup>117</sup> – verdergaande cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding mogelijk is<sup>118</sup>. Een aanwijzing uit de feitenrechtspraak vond ik in de eerder aangehaalde uitspraak van de Haagse rechtbank in de zaak *Wrangler/Dogg Label*: de winstafdrachtregeling uit art. 2.21 lid 4 BVIE heeft een bredere doelstelling dan zuivere compensatie van nadeel, namelijk het ontmoedigen van inbreuk. Volgens de rechtbank verklaart dit andere karakter ook waarom in art. 2.21 lid 4 de strenge eis van moedwillige inbreuk wordt gesteld, terwijl TRIPS en de Handhavingsrichtlijn die eis niet stellen<sup>119</sup>. Ook dit wijst bepaald niet in

de richting van onmogelijkheid of beperking van cumulatiemogelijkheden.

3.117. Dat helemaal geen winstafdracht naast schadevergoeding kan worden toegewezen, zoals de klacht primair aandraagt, ligt gelet op de bevoordingen “naast of in plaats van” uit de Verdragsbepaling bepaald niet voor de hand en lijkt mij een *acte clair*.

Er zijn mij ook geen aanwijzingen bekend dat cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding in het merkenrecht beperkter zou (moeten) zijn dan in het auteursrecht langs de lijn van het besproken arrest *HBS Trading/Danestyle*.

3.118. Dat althans geen onbeperkte cumulatie tussen winstafdracht en schadevergoeding mogelijk is (maar slechts het grootste van beide bedragen), aldus het tweede deel van de klacht, lijkt mij een klacht die gericht is tegen een oordeel dat het hof niet heeft gegeven. We zagen hiervoor in 3.110 dat hierover niet is beslist door het hof. De vraag is als het ware “doorgeschoven” naar de schadestaatprocedure. Er is alleen beslist dat winstafdracht kan worden toegewezen, of en in hoeverre er daarnaast cumulatie kan plaatsvinden

117 Art. 5.3 BVIE verleent eerbiediging werking aan rechten die onder de BMW zijn verworven.

118 T. Cohen Jehoram, Schadevergoeding naast winstafdracht (In de Aw, WNR, ROW 1995, BMW en BTMW), BMM Bulletin 2000, p. 95-98. Hij meent dat de wettekst duidelijk maakt dat cumulatie wel mogelijk is en dat het Beneluxrecht verdragsautonoom moet worden uitgelegd. Hij verwijst naar het Gemeenschappelijke Commentaar der Regeringen waarin staat: “Het betreft hier een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan.” Verder verwijst hij naar Brinkhof die stelt: “Dat schadevergoeding en winstafdracht ingevolge artikel 13A lid 4 Benelux Merkenwet kunnen cumuleren wordt door de bewoordingen “naast of in plaats van” vaststaand genoemd.” (Rapport van de Regeringscommissaris voor boek 9 BW, J.J. Brinkhof, bijlage III ‘Schadevergoeding en winstafdracht’, 1997, nr. 2.6). Dit is overigens anders onder het Duitse recht. Naar Duits merkenrecht is een cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht niet mogelijk. Zie: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 2017, nr. 11.5.3 (rdn. 674) en BGH 29 juli 2009, I ZR 87/07, GRUR 2010, 237, 238 (*Zoladex*) met verwijzingen naar eerdere rechtspraak in rov. 16.

119 Rb Den Haag 16 december 2009. IEPT20091216 (*Wrangler/Dogg Label*), rov. 2.4: “Het in dit verband gedane beroep op artikel 45 lid 2 TRIPS en artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn kan Wrangler evenmin baten. Naar het oordeel van de rechtbank vormt artikel 2.21 lid BVIE namelijk niet de implementatie van deze bepalingen. De bepalingen waarnaar Wrangler verwijst, hebben slechts betrekking op een zuiver compensatoire vorm van schadevergoeding. Dat blijkt uit de kop van de artikelen, te weten “schadevergoeding”, en overweging 26 van de Handhavingsrichtlijn waarin uitdrukkelijk is bepaald dat het niet de bedoeling is om een verplichting te introduceren om te voorzien in een niet-compensatoire schadevergoeding. De in arti-

kel 2.21 lid 4 BVIE geregelde winstafdracht heeft daarentegen (mede) een niet-compensatoir doel, te weten het ontmoedigen van ondernemingen om opnieuw merkinbreuk te plegen (zie r.o. 14 van het voornoemde arrest van het Hof en de in r.o. 12 van het arrest aangehaalde passage uit de Memorie van Toelichting en rechtspraak). Vanwege die bredere doelstelling betreft de bepaling, aldus de Memorie van Toelichting, “een vordering die uitgaat boven hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan”. Het andere karakter van artikel 2.21 lid 4 BVIE verklaart ook waarom in die bepaling strenge eisen worden gesteld aan de verwijtbaarheid van de inbreuk (kwade trouw), terwijl in artikel 45 lid 2 TRIPS en artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn op dat punt juist minder strenge eisen worden gesteld dan aan een schadevergoeding in het algemeen (zelfs indien de inbreukmaker niet wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde). Ontmoediging heeft namelijk slechts zin met betrekking tot opzettelijk gepleegde inbreuken (vgl r.o. 14 van voornoemd arrest). Gegeven het andere karakter van artikel 2.21 lid 4 BVIE kan het artikel niet worden beschouwd als de implementatie van artikel 45 lid 2 TRIPS of artikel 13 lid 2 Handhavingsrichtlijn en bestaat, anders dan Wrangler meent, dus niet om die reden aanleiding het artikel conform die bepalingen uit te leggen.” Vgl. in vergelijkbare zin s.t. Spirit 8.2.8.

met schadevergoeding, dient in de schadestaatprocedure te worden uitgemaakt, zo valt het hofoordeel volgens mij te begrijpen; de toevoeging van het hof in het betreffende petitum “indien en voor zover toewijsbaar naast winstafdracht” wijst daar onmiskenbaar op.

Ik zie geen reden waarom het hof dit niet zo zou hebben kunnen doorschuiven naar de schadestaatprocedure. Mogelijk gaat cumulatie een twistpunt worden in de schadestaatprocedure en kan daar alsnog een oordeel over worden geveld, al dan niet door tussenkomst van het BenGH.

3.119. Mocht dit anders moeten worden beoordeeld en/of voor het geval toch al (anders dan in de door mij bepleite hoofdroute) vragen van uitleg zouden worden gesteld aan het BenGH over subonderdeel 9.1 (vgl. hiervoor in 3.101), dan ligt een uitlegvraag over (de mate van) cumulatie aan het BenGH in de rede. Het zal duidelijk zijn dat ik niet vind dat dat nodig is in deze zaak vóór verwijzing naar de schadestaatprocedure.

3.120. *Subonderdeel 10.4* bepleit dat de veroordeling tot betaling van schadevergoeding “indien en voor zover toewijsbaar naast winstafdracht” blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting of onvoldoende is gemotiveerd. Spirits betoogt het volgende. FKP heeft gevorderd Spirits te veroordelen tot *winstafdracht naast schadevergoeding* (petitum onder f en rov. 82-82). In rov. 83 overweegt het hof dat de vraag of aanspraak gemaakt kan worden op winstafdracht naast schadevergoeding in de schadestaat aan de orde kan komen. In het dictum draait het hof het vervolgens om, en wijst het schadevergoeding toe indien en voor zover toewijsbaar naast winstafdracht. Dit is niet (zonder meer) hetzelfde en kan tot een verschillend eindresultaat leiden. Het hof heeft dus ten onrechte een vordering toegewezen die niet was ingesteld althans is de toewijzing onbegrijpelijk omdat deze afwijkt van de vordering van FKP op dit punt.

3.121. Het betoog in het subonderdeel dat de vordering van FKP in de eerste plaats zou zijn gericht op schadevergoeding en alleen op winstafdracht voor zover dat mogelijk is naast schadevergoeding, faalt lijkt mij bij gebrek aan feitelijke grondslag. FKP vordert namelijk schadevergoeding *alsmede* winstafdracht. De vordering luidt zo (zie rov. 16):

“f. Spirits te veroordelen tot het betalen van 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 en door bovengenoemd onrechtmatig handelen heeft geleden, *alsmede tot afdracht van de (bruto) winst die Spirits sinds 20 oktober 1999 heeft gemaakt door de verkoop van wodka in de Benelux onder gebruikmaking van de onder a. en b. genoemde merken met gelding in de Benelux.”*

3.122. De klacht die is gericht tegen de toewijzing van schadevergoeding indien en voor zover toewijsbaar naast winstafdracht, is naar mijn mening ongegrond. In zoverre verwijst het subonderdeel uitsluitend naar de slotzin van rov. 83. Deze laatste zin berust, zoals ik in mijn vooropstelling in 3.110 toelichtte, op een kennelijke verschrijving.

3.123. *Subonderdeel 10.5* houdt in dat gegrondbevinding van één of meer klachten van onderdeel 10 ook de toewijzing van de opgaveverplichting in rov. 84 en punt 4.8b van het dictum raakt. Deze voortbouwende klacht mist zelfstandige betekenis, zodat deze geen bespreking behoeft.

3.124. Het principaal cassatieberoep acht ik dus ongegrond.

#### *Het incidenteel cassatieberoep – 1019h Rv*

3.125. FKP heeft een (onvoorwaardelijk) incidenteel cassatieberoep ingesteld tegen de beslissing met betrekking tot de proceskosten in rov. 87 van het arrest. Het bevat drie onderdelen.

3.126. Volgens het *eerste onderdeel* heeft het hof het recht geschonden door de versie van 1 april 2017 van de indicatietarieven IE toe te passen, en niet de versie van 1 januari 2015 van die indicatietarieven. FKP licht dit als volgt toe. Het arrest was voor 1 april 2017 bepaald. Het hof had daarom dienen te beslissen dat de indicatietarieven van 1 januari 2015 toepasselijk zijn. Bij de begroting van de redelijke en evenredige kosten had het hof paragraaf 6 onder (d) van de indicatietarieven van 2015 moeten toepassen en ambtshalve dienen te beoordelen of het resultaat daarvan (te weten: het door FKP gevorderde bedrag aan proceskosten, omdat de door FKP gevorderde proceskosten zijn onderbouwd en Spirits het gevorderde niet heeft bestreden) als “redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten” in de zin van art. 14 Handhavingsrichtlijn kunnen worden aangemerkt. Daarbij had het hof in aanmerking moeten nemen dat het gevorderde bedrag door Spirits niet is betwist en dat Spirits zelf aanspraak heeft gemaakt op een bedrag dat ongeveer 1.75 keer zo hoog is. FKP wijst in dat verband verder op het

door het HvJ EU erkende rechtszekerheidsbeginsel.

Het *tweede onderdeel* verdedigt dat het hof partij en op grond van het beginsel van hoor en wederhoor in de gelegenheid had moeten stellen zich over de nieuwe indicatietarieven uit te laten. Dit zou temeer gelden nu de nieuwe indicatietarieven ten tijde van het pleidooi nog niet bekend waren. Het *derde onderdeel* stelt dat de beslissing van het hof in strijd zou zijn met het evenredigheidsvereiste van art. 14 HhRi. Gezien het door FKP gevorderde bedrag (€ 178.707,91) en de wijze waarop dit door FKP is onderbouwd, is onbegrijpelijk dat het bedrag van € 40.000 is aangemerkt als een significant en passend deel van de gemaakte kosten. Ook in dit verband wijst FKP op het bepaalde in art. 6 onder (d) van de versie 2015 en het feit dat de nieuwe indicatietarieven ten tijde van het pleidooi niet bekend waren.

3.127. Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Ik stel daarbij voorop dat de rechter een grote mate van vrijheid heeft bij de vaststelling van de proceskosten. De indicatietarieven vormen geen bindende regeling. Zij staan er niet aan in de weg dat een afwijkende, lagere of hogere, proceskostenveroordeling wordt uitgesproken<sup>120</sup>. De rechter is bevoegd<sup>121</sup>, maar niet gehouden om de kostenopgave van de andere partij mee te wegen<sup>122</sup>. De begroting van proceskosten is een

feitelijke beslissing die geen motivering behoeft<sup>123</sup>. In cassatie kan over onbegrijpelijkheid worden geklaagd als de begroting op een misslag berust<sup>124</sup>. Ik besprak deze thematiek uitvoerig in mijn conclusie van 12 oktober 2018<sup>125</sup>, waarnaar ik hier verwijs.

3.128. Verder is relevant dat in *LMR Advocaten/LR Advocaten*<sup>126</sup> is beslist dat de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan ambtshalve dienen te worden beoordeeld. Het hoogste indicatietarief bedroeg in de versie 2015 € 25.000 (bodemaak met pleidooi). In de versie 2017 is het hoogste tarief € 40.000 (complexe zaken)<sup>127</sup>. Het hof heeft in rov. 83 aansluiting gezocht bij dit laatste tarief.

3.129. In dat licht falen alle onderdelen van het incidenteel cassatieberoep. Het hoogste indicatietarief in de versie 2017 is voor FKP gunstiger dan in de versie 2015. FKP heeft daarom geen belang bij haar klacht dat het hof de versie 2015 had moeten gebruiken. Dit zou (slechts) uitzondering lijden wanneer het hof toepassing had moeten geven aan art. 6 onder (d) van de versie 2015, dat bepaalt: “*Indien de gevorderde proceskosten wel zijn onderbouwd zoals bedoeld in punt 5, en het gevorderde wordt niet bestreden, dan zal de opgave die aan de vordering ex artikel 1019h Rv ten grond-*

120 Vrendenburg, Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken; regelingen over proceskosten getoetst aan het EU recht, diss. 2018, vtnt. 15, nr. 83 met verwijzing naar W.Y.J.L. Olieslagers & S.J. van Gompel, Het proceskostenrisico in IE-zaken; een empirisch onderzoek naar toepassing van de indicatietarieven, AMI 2014/5, p. 133-138 en M.L. Marijs, De billijkheid van de proceskostenregel, 2010, p. 34.

121 HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071, NJ 2014/386 m.nt. Ch. Gielen (*Spirits/FKP*) en HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, NJ 2013/501 m.nt. P.B. Hugenholtz (*[...] /H3*). De Haagse rechtbank ontwikkelde als regel voor zaken waarin de proceskosten van beide partijen hoger lagen dan de indicatietarieven dat bij betwisting het laagste van de gevorderde bedragen werd toegewezen. Zie W. Wefers Bettink en J. Hoefnagel, Artikel 1019h Rv en de indicatietarieven: toepassing in de praktijk, IER 2010/47 en Vrendenburg, a.w., nr. 105b.

122 Vrendenburg, a.w., nr. 105b onder verwijzing naar HR 27 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1733, NJ 2013/464, IER 2014/11, m.nt. F.W.E. Eijsvogels, JIN

2013/181 m.nt. M.R. Rijks (*Boston Scientific/OrbusNeich*). Vrendenburg merkt op dat het in de praktijk voorkomt dat één van de partijen hogere kosten heeft moeten maken omdat bijvoorbeeld uitgebreid(er) onderzoek moest worden gedaan of extra kosten voor het inschakelen van deskundigen zijn gemaakt.

123 HR 3 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2621, NJ 1998/571 (*Lindeboom/Beusmans*), HR 14 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1489, NJ 1995/64, HR 3 februari 1984, ECLI:NL:HR:1984:AB8271, NJ 1984/372 (*X/Onland c.s.*) en Ekelmans, In eerste aanleg (BPP nr. 16), 2015/138.

124 HR 3 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2621, NJ 1998/571 (*Lindeboom/Beusmans*). In vergelijkbare zin: HR 7 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8327, NJ 2007/595 m.nt. H.J. Snijders (*Kintetsu/Quantum*).

125 Conclusie voor HR 30 november 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1218, RvdW 2018/1315 (*mooncakes*), onder 3.3-3.6.

126 ECLI:NL:HR:2015:3477, NJ 2016/16 m. red. aant. (*LMR Advocaten/LR Advocaten*).

127 Daarover: M.M. Truijens, Nieuwe indicatietarieven, meer zekerheid?, BIE 2018, p. 242-246.

*slag wordt gelegd, in beginsel worden gevolgd.*” Het hof was echter niet gehouden toepassing te geven aan deze bepaling. Nog daargelaten dat de indicatietarieven hoe dan ook geen bindende regeling zijn, is de bepaling in art. 6 onder (d) van de versie 2015 achterhaald door het genoemde arrest van 4 december 2015. In dat arrest is namelijk beslist dat de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan ambtshalve dienen te worden beoordeeld. Op dat arrest hebben partijen bij hun pleidooi van 16 februari 2017 kunnen ingaan. Van een schending van hoor en wederhoor is dus geen sprake. Het hof was, anders dan FKP stelt, evenmin gehouden om de kostenopgave van Spirits bij zijn beoordeling mee te wegen.

3.130. Ook het incidenteel cassatieberoep acht ik zodoende tevergeefs voorgesteld.

#### *Proceskosten in cassatie*

3.131. Partijen maken over en weer aanspraak op een proceskostenvergoeding op de voet van art. 1019h Rv. Het principaal cassatieberoep heeft betrekking op de handhaving van merkenrechten en daarmee verband houdende processuele kwesties en valt dus onder art. 1019h Rv<sup>128</sup>. Op het principaal cassatieberoep zijn daarom de indicatietarieven IE-zaken Hoge Raad 2017 van toepassing. Er is geen sprake van overeenstemming over de hoogte van de kosten (punt 4 van de indicatietarieven), zodat de vergoeding aan de hand van de tarieven moet worden bepaald.

3.132. Gezien de omvang van het dossier en het cassatiemiddel, bestaande uit tien onderdelen, kan de zaak naar mijn mening worden aangemerkt als *complex*. Hogere bedragen – dus boven het maximale indicatietarief van de toepasselijke categorie – worden alleen in bijzondere gevallen toegewezen (punt 7b van de indicatietarieven). Volgens mij zijn zodanige bijzondere omstandigheden in deze cassatie niet aan de orde. De omvang van het dossier en het aantal klachten is al in aanmerking genomen bij de kwalificatie van de zaak. De omstandigheden dat mondeling is gepleit en dat de werkelijke kosten hoger zijn, acht ik onvoldoende bijzonder om af te wijken.

3.133. Het incidenteel cassatieberoep betreft alleen de proceskostenveroordeling. Kosten die zijn gemaakt om te doen vaststellen of, en in hoeverre, de proceskosten met toepassing van art. 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking komen, vallen zelf niet onder de reikwijdte van art. 1019h Rv<sup>129</sup>. Hiervoor geldt dus het liquidatietarief.

#### *4. Conclusie*

Ik concludeer in het principaal en het incidenteel cassatieberoep tot verwerping.

### **Hoge Raad**

#### *1. Procesverloop*

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. het vonnis in de zaak C/10/442671/ HA ZA 14-97 van de rechtbank Rotterdam van 25 maart 2015;

b. de arresten in de zaak 200.173.666/01 van het gerechtshof Den Haag van 14 juni 2016 en 9 januari 2018.

(...; *red.*)

#### *2. Beoordeling van het middel in het principale beroep*

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

#### *3. Beoordeling van de middelen in het incidentele beroep*

3.1. De middelen richten zich tegen de op de voet van art. 1019h Rv door het hof in het principale en het incidentele hoger beroep uitgesproken proceskostenveroordeling. Het hof heeft aan salaris een bedrag van € 40.000,- toegewezen nadat FKP een kostenstaat had overgelegd die sloot op een bedrag van € 178.707,91 (inclusief de kosten van

128 HR 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:721, NJ 2018/428 m.nt. D.W.F. Verkade, IER 2018/57 m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Becton/Braun*). Kritisch: M. Driessen, De Nederlandse proceskostenveroordeling: (nog steeds) een obstakel, BMM Bulletin 2019/1, p. 24-28.

129 HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087 NJ 2018/56 m.nt. H.J. Sniijders, IER 2017/7 m.nt. A.M.E. Verschuur, JBPR 2016/62 m.nt. E. Loesberg (*Wieland Electric/GIA*)

het incident in appel, waarvoor, naar in cassatie niet is bestreden, reeds een proceskostenbeslissing was genomen), welke kostenopgave door Spirits niet was bestreden.

Het hof overwoog (rov. 87):

“(…)

Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 ambtshalve te beslissen over de toegankelijkheid van de proceskosten en de hoogte daarvan.

(…).

Nu de onderhavige zaak dient te worden aangemerkt als betrekking hebbend op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van de Handhavingsrichtlijn (vergelijk het herstelarrest van de Hoge Raad in deze zaak van 17 januari 2014), brengt de toe te passen richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv mee dat de proceskosten, waarin Spirits zal worden veroordeeld moeten worden begroot op de redelijke en evenredige kosten. In dit verband zijn de, vanwege de (bij pleidooi bepaalde en de daadwerkelijke) arrestdatum geldende, Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven, versie 1 april 2017, van belang. De door het Hof van Justitie EU in zijn arrest van 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (United Video Properties) bepaalde criteria in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat deze zaak gekwalificeerd kan worden als een complexe zaak en het daarvoor geldende maximale indicatietarief van € 40.000,- voor het principale en incidentele beroep tezamen, zonder vergoeding van de kosten van het incident, als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Hierbij overweegt het hof nog dat hieraan niet in de weg staat dat partijen wellicht niet van de versie 1 april 2017 van deze indicatietarieven op de hoogte waren en zijn uitgegaan van de versie van 1 januari 2015. Blijkens voormeld arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015 is die regeling in zoverre achterhaald en dient het hof ambtshalve te beslissen over de omvang van de redelijke en evenredige kosten. Partijen hadden dan ook met matiging van de gevorderde vergoeding rekening moeten houden. Voor de bepaling van de hoogte van de kostenvergoeding heeft het hof aansluiting gezocht bij de op dit moment geldende tarieven.”

3.2. Middel 1 klaagt dat het hof het recht heeft geschonden door bij de begroting van de op de voet van art. 1019h Rv te bepalen proceskosten de Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven in de

versie van 1 april 2017 toe te passen, in plaats van de versie van 1 januari 2015. Het hof had ambtshalve dienen te beoordelen of het resultaat van toepassing van art. 6 onder (d) van de laatstgenoemde versie – te weten: het door FKP gevorderde bedrag, nu dat was onderbouwd en Spirits dat bedrag niet had bestreden – als ‘redelijke en evenredige gerechtskosten’ in de zin van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn<sup>130</sup> kon worden aangemerkt. Daarbij had het hof voorts in aanmerking moeten nemen dat Spirits zelf aanspraak heeft gemaakt op een bedrag dat ongeveer 1,75 keer zo hoog is als het door FKP gevorderde. Het hof heeft, aldus het middel, voorts het door het HvJEU erkende rechtszekerheidsbeginsel geschonden door de versie van 2017 toe te passen, terwijl die pas gepubliceerd en in werking getreden was nadat de zaak bij het hof in staat van wijzen was.

Middel 2 verwijt het hof het beginsel van hoor en wederhoor te hebben geschonden door partijen niet in de gelegenheid te stellen zich over de nieuwe indicatietarieven uit te laten.

Middel 3 betoogt dat de beslissing van het hof in strijd is met het evenredigheidsvereiste van art. 14 Handhavingsrichtlijn. In het licht van het door FKP gevorderde bedrag (€ 178.707,91) en de wijze waarop dit door FKP is onderbouwd, kan het toegewezen bedrag van € 40.000,- niet worden aangemerkt als een significant en passend deel van de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten. Heeft het hof wel geoordeeld dat dit het geval is, dan is die beslissing onbegrijpelijk.

3.3.1. De begroting van proceskosten is een beslissing van feitelijke aard die geen motivering behoeft. De Indicatietarieven die de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad elk hebben opgesteld en bekendgemaakt, behelzen slechts de rechter niet bindende richtlijnen, zoals daarin ook is vermeld, en vormen geen recht in de zin van art. 79 RO.<sup>131</sup>

3.3.2. Het vorenstaande brengt mee dat de rechtsklacht van middel 1, voor zover die ziet op toepassing van een onjuiste versie van de Indicatietarieven gerechtshoven, niet tot cassatie kan leiden. Ten overvloede wordt overwogen dat het hof

<sup>130</sup> Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, PBEU L 195/16 (hierna: Handhavingsrichtlijn).

<sup>131</sup> Vgl. HR 3 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2621.



heeft beslist overeenkomstig de in de versie van 2017 opgenomen overgangsbepaling, die luidt: “[De regeling en tarieven] gelden met ingang van 1 april 2017 (arrestdatum).”

De stelling dat het hof daarbij het rechtszekerheidsbeginsel heeft geschonden, is onjuist. De Indicatie-tarieven zijn, zoals daarbij is vermeld, in 2017 juist aangepast (onder meer) omdat de Hoge Raad in 2015 had beslist dat de rechter de taak heeft ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan.<sup>132</sup>

3.3.3. Bij de klacht van middel 2, wat daarvan verder zij, heeft FKP geen belang. Zij heeft zich immers in cassatie alsnog uitgelaten over de versie 2017 van de door het hof toegepaste Indicatie-tarieven en haar stellingen daaraan aangepast, terwijl de Hoge Raad die uitlatingen en stellingen bij het navolgende in aanmerking zal nemen.

3.3.4. Bij de beoordeling van middel 3 wordt vooropgesteld dat het HvJEU met betrekking tot hetgeen moet worden verstaan onder ‘redelijke en evenredige gerechtskosten’ in art. 14 Handhavingsrichtlijn, heeft beslist dat deze bepaling zich niet verzet tegen een nationale regeling die een systeem van forfaitaire tarieven behelst voor vergoeding van de kosten voor de bijstand door een advocaat, mits die tarieven waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen.<sup>133</sup>

In hoger beroep heeft FKP het hiervoor in 3.1 vermelde bedrag van € 178.707,91 gevorderd, dat zij naar behoren heeft gespecificeerd en onderbouwd. Spirits vorderde in appel een nog aanzienlijk hoger bedrag. Wanneer de complexiteit die deze zaak heeft aangenomen, de omvang van de processtukken in hoger beroep en de door Spirits niet bestreden kostenspecificaties in ogenschouw worden genomen, moet worden geoordeeld dat het toepasselijke bedrag van de Indicatie-tarieven 2017 – maximaal € 40.000,-- – in dit geval niet kan worden beschouwd als ‘een significant en passend deel van de redelijke kosten’ die FKP in hoger beroep heeft gemaakt.

In zoverre is sprake van een bijzonder geval als bedoeld in punt 7 onder (b) van de Indicatie-tarie-

ven gerechtshoven 2017 en slaagt het middel. Er is evenwel geen grond het uitgangspunt te verlaten van die in 2017 aangepaste tarieven dat de enkele omstandigheid dat een kostenopgave is onderbouwd en niet is bestreden, niet zonder meer leidt tot toewijzing van het gevorderde bedrag.

3.3.5. De Hoge Raad zal zelf de zaak afdoen door de veroordeling in de proceskosten in de bestreden uitspraak te vernietigen en ter zake een bedrag toe te wijzen ten belope van het dubbele van het standaardtarief voor complexe zaken, derhalve van € 80.000,--.

#### 4. *Proceskosten in cassatie*

Als de zowel in het principale als in het incidentele beroep in het ongelijk gestelde partij dient Spirits in de proceskosten van het geding in cassatie te worden veroordeeld. FKP heeft vergoeding van haar kosten op de voet van art. 1019h Rv gevorderd, tot een bedrag van omstreeks € 140.000 met wettelijk rente.

Van toepassing zijn de Indicatie-tarieven in IE-zaken Hoge Raad, zoals die luiden sinds 1 april 2017. De onderhavige zaak dient in de zin van die regeling te worden aangemerkt als een complexe zaak.

Ingevolge die tarieven bedraagt voor de verweerder het maximumtarief voor een complexe zaak met re- en dupliek en een Borgersbrief € 45.000,--. Op overeenkomstige gronden als vermeld hiervoor in 3.3.4 zal aan FKP worden toegeschat 1,5 maal het basistarief van € 40.000,--, vermeerderd met de bedragen voor dupliek en Borgersbrief van tezamen € 5.000,--, derhalve een bedrag van € 65.000,--.

Het incidentele beroep heeft uitsluitend betrekking op het beloop van de ingevolge art. 1019h Rv toe te wijzen proceskosten. De kosten die worden gemaakt om die kosten te doen vaststellen, vallen niet onder bereik van art. 1019h Rv en worden begroot met toepassing van het liquidatie-tarief.<sup>134</sup>

Gelet op het in het principale beroep toe te kennen bedrag, is er geen aanleiding daarboven het bedrag van het liquidatie-tarief toe te wijzen.

132 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, rov. 6.2.1.

133 HvJEU 28 juli 2016, zaak C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (United Video Properties/Telenet), punt 32.

134 HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087.

5. *Beslissing*

De Hoge Raad:

*in het principale beroep:*

verwerpt het beroep;

*in het incidentele beroep:*

vernietigt het arrest van het gerechtshof Den Haag van 9 januari 2018, doch uitsluitend voor zover Spirits daarin ter zake van de proceskosten is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 40.000,- aan salaris voor de advocaat, en bepaalt dit bedrag op € 80.000,-.

*in het principale en het incidentele beroep:*

veroordeelt Spirits in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van FKP begroot op € 865,34 aan verschotten en € 65.000,- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Spirits deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

**NOOT**

Onder «JBPr» 2020/49

mr. drs. ir. E.J.H. Zandbergen  
advocaat bij Stonewater te Amsterdam

mr. S. Lubberhuizen  
advocaat bij Stonewater te Amsterdam

**38**

**Voorwaardelijk wrakingsverzoek mogelijk, mits verzoek niet afhankelijk is van de inhoud van een nog door de rechter te nemen beslissing**

Hoge Raad

31 januari 2020, nr. 19/02144,

ECLI:NL:HR:2020:155

(mr. Streefkerk, mr. Du Perron, mr. Kroeze,

mr. Sieburgh, mr. Lock)

(Concl. A-G Langemeijer)

Noot mr. A. Hammerstein

**Voorwaardelijk wrakingsverzoek. Moment van schorsing. Ontbreken procesvertegenwoordiging. Herstellen verzuim.**

[Rv art. 36, 37, 39 lid 5; BW art. 1:377c, 3:38]

*Een partij verzoekt primair om verwijzing naar een ander hof en dient subsidiair een wrakingsverzoek in. Het verwijzingsverzoek wordt afgewezen, waardoor de voorwaarde voor de behandeling van het wrakingsverzoek wordt vervuld. Een wrakingsverzoek kan niet afhankelijk worden gesteld van de inhoud van een door de rechter nog te nemen beslissing. Dit betekent echter niet dat het wrakingsverzoek van verzoeker niet afhankelijk kon worden gesteld van een afwijzende beslissing op zijn verwijzingsverzoek, ingeval dat wrakingsverzoek zelf op een andere grond berust dan op de inhoud van de nog te nemen beslissing op het verwijzingsverzoek. Het moment van waarop de voorwaarde voor het wrakingsverzoek werd vervuld, wordt door de Hoge Raad als het moment van schorsing in de zin van art. 37 lid 5 Rv aangemerkt. Tot slot overweegt de Hoge Raad dat het oordeel van het hof dat de verzoeker niet de mogelijkheid kreeg het gebrek in het wrakingsverzoek – het ontbreken van een handtekening door zijn procesvertegenwoordiger – getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.*

[Verzoeker] te [woonplaats],  
verzoeker tot cassatie,  
hierna: [verzoeker],