

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

Vonnis in incident van 1 juli 2015

in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
FKP SOJUZPLODOIMPORT,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht
FGUP VO SOJUZPLODOIMPORT,
beide gevestigd te Moskou, Russische Federatie,
eisers in de hoofdzaak in conventie,
verweerders in de hoofdzaak in reconventie,
eisers in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening,
advocaat: voorheen mr. B.J.H. Crans te Amsterdam, thans mr. L.Ph.J. baron van Utenhove
te Den Haag,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPIRITS INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V.,
gevestigd te Delft,
3. de rechtspersoon naar buitenlands recht
S.P.I. SPIRITS (CYPRUS) LIMITED,
gevestigd te Limassol, Cyprus,
4. de rechtspersoon naar buitenlands recht
ZAO SOJUZPLODIMPORT,
gevestigd te Moskou, Russische Federatie,
gedaagden in de hoofdzaak in conventie,
eisers in de hoofdzaak in reconventie,
gedaagden in de hoofdzaak in conventie sub 1 en 2 tevens verweerders in het incident tot het
treffen van een voorlopige voorziening,
advocaat: voorheen mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, thans mr. R.P.J. Ribbert te
Amsterdam.

Partijen zullen hierna achtereenvolgens (voor zover nodig) FKP, FGUP, Spirits International, Spirits Product en ZAO genoemd worden. Eisers in de hoofdzaak in conventie gezamenlijk worden kortweg aangeduid als eisers, gedaagden in de hoofdzaak in conventie gezamenlijk als gedaagden.

Voor eisers wordt de zaak inhoudelijk behandeld door mr. J.C.H. van Manen en mr. L.E. Fresco, advocaten te Amsterdam. Voor gedaagden werd de zaak voorheen

inhoudelijk behandeld door mr. L. Oosting en mr. R.M. van der Velden, advocaten te Amsterdam en wordt deze thans inhoudelijk behandeld door mr. Ribbert en mr. J.M. Brölmann, deze laatste eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de vonnissen in het eerdere incident van 14 mei 2014, 30 juli 2014 en 8 oktober 2014 en de daarin genoemde stukken;
- de conclusie van antwoord in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening tevens houdende conclusie van antwoord in conventie tevens houdende conclusie van eis in reconventie van 17 december 2014, met producties 1 tot en met 225;
- de akte houdende vermindering en correctie van eis en overlegging producties van eisers, met producties 199 tot en met 201 (waaronder een proceskostenoverzicht);
- de akte houdende overlegging van producties van gedaagden van 16 maart 2015, met producties 226 en 227a tot en met 227c;
- de akte houdende specificatie proceskosten in het incident ex artikel 1019h Rv van Spirits International en Spirits Product van 16 maart 2015;
- het pleidooi in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening van 16 maart 2015;
- de pleitnota van eisers;
- de pleitnota van Spirits International en Spirits Product.

1.2. Partijen hebben voorts verwezen naar een niet overgelegd arrest van de Hoge Raad van 20 december 2013 (ECLI:NL:HR:2013:2071), gewezen in een procedure tussen Spirits International en FKP. Met instemming van partijen heeft de rechtbank van dit arrest kennisgenomen.

1.3. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2. De vorderingen in de hoofdzaak in conventie

2.1. Zoals overwogen in het vonnis van 14 mei 2014 leggen eisers aan de vorderingen in de hoofdzaak – samengevat en voor zover nu van belang – het volgende ten grondslag.

2.1.1. FKP, althans FGUP, is rechthebbende op een aantal wodka's, waaronder Stolichnaya, Moskovskaya en SPI, die zijn geregistreerd in de EU-landen Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Portugal, Tsjechië, Spanje, Cyprus, Polen, Zweden en in de EVA (Europese Vrijhandelsassociatie) -landen Noorwegen en Zwitserland, waaronder in ieder geval de merken vermeld in productie 165 (verder: de Merken).

2.1.2. De Merken zijn gedeponeerd door de staatsonderneming VO/VVO Sojuzplodoimport (hierna: VO), de rechtsvoorganger van FGUP, maar ten tijde van de Sovjet-Unie door rechtsvoorgangers van gedaagden verduisterd. De Merken zijn na transformatie van VO in de private onderneming VAO Soyuzplodoimport (hierna VAO) in handen van VAO gekomen. VAO (althans haar rechtsopvolger) heeft de Merken aan ZAO geleverd. ZAO heeft de Merken op haar beurt bij een overeenkomst van 12 april 1999 verkocht aan Spirits International. De Merken zijn thans ten onrechte geregistreerd ten name

van Spirits International en Spirits Product. Spirits International en Spirits Product hebben de registraties van de Merken niet rechtsgeldig althans niet te goeder trouw verkregen. De registratie van de Merken op hun naam is onrechtmatig jegens FKP.

2.1.3. Spirits International en Spirits Product hebben daarnaast zelf te kwader trouw registraties verricht voor merken die gelijk zijn aan de Merken en daarmee overeenstemmende merken (verder: de Jongere Merkregistraties), waaronder in ieder geval de merken vermeld in productie 166. Zij hebben deze merkregistraties verricht, profiterend van de Merken en in de wetenschap dat de Merken aan eisers toebehoren.

2.1.4. Alle rechten op de Merken zijn overgegaan op FKP. FGUP treedt in deze procedure nog slechts als eiser op voor zover FKP niet (volledig) vorderingsgerechtigd zou blijken te zijn.

2.1.5. Gedaagden verhandelen in de hiervoor genoemde landen wodka voorzien van aanduidingen die identiek zijn aan de Merken, althans van aanduidingen die zodanig met de Merken overeenstemmen dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Zo verhandelen eisers bijvoorbeeld Stolichnaya Stoli Razberi wodka welk label verwarringwekkend overeenstemt met de oudste merkregistraties voor het originele Stolichnaya label dat aan FKP toebehoort.

2.2. Eisers vorderen in de hoofdzaak in conventie – na wijziging van eis in hun akte van 16 maart 2015 – samengevat en voor zover thans van belang:

- I. primair overdracht van de Merken en andere door de rechtsvoorganger van FGUP in de betreffende landen voor Stolichnaya, Moskovskaya en SPI verrichte merkregistraties die thans op naam staan van Spirits International, subsidiair een verklaring voor recht dat niet Spirits International maar FKP rechthebbende op deze merkregistraties is;
- II. primair overdracht van de Merken en andere door de rechtsvoorganger van FGUP in de betreffende landen voor Stolichnaya, Moskovskaya en SPI verrichte merkregistraties die thans op naam staan van Spirits Product, subsidiair een verklaring voor recht dat niet Spirits Product maar FKP rechthebbende op deze merkregistraties is;
- III. nietigverklaring van de Jongere Merkregistraties en andere voor Stolichnaya, Moskovskaya en SPI verrichte merkregistraties met gelding voor de Benelux die thans op naam staan van Spirits International of Spirits Product, voor zover die merkregistraties al niet door de rechtbank Rotterdam nietig zullen zijn verklaard;
- IV. een verbod aan gedaagden op inbreuk op de Merken in Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Portugal, Tsjechië, Spanje, Cyprus, Polen, Zweden, Noorwegen en Zwitserland;
- V. telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- VI. een verklaring voor recht dat de koopovereenkomst tussen ZAO en Spirits International van 12 april 1999 nietig is;
- VII. hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling aan FKP van bij staat op te maken vergoeding van schade die FKP heeft geleden als gevolg van de inbreuk op de Merken en het onrechtmatig handelen van gedaagden en/of tot afdracht van de in hiervoor genoemde landen met gebruikmaking van de Merken gerealiseerde winst;

VIII. hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te begroten proceskosten.

2.3. De eis in de hoofdzak is in die zin gewijzigd dat de vorderingen ten aanzien van de in productie 165 vermelde merken geregistreerd voor het Verenigd Koninkrijk met de nummers 943491, 943492, 943493, 943494 en 943495 zijn ingetrokken. Eisers hebben voorts een aantal gegevens van de Merken gecorrigeerd. Gelet op een en ander worden onder “de Merken” thans de volgende merken verstaan:

- a. het Deense woord/beeldmerk (SPI logo), op 28 mei 1969 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer VR 1971 01522, voor waren en diensten in de klassen 5, 29, 30, 31, 32 en 33;
- b. het Deense woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 9 april 1973 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer VR 1974 00977, voor waren en diensten in de klasse 33;
- c. het Deense woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 9 april 1973 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer VR 1974 00979, voor waren en diensten in de klasse 33;
- d. het Franse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 11 februari 1985 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 1342790, voor waren en diensten in de klasse 33;
- e. het Franse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 27 augustus 1986 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 1368767, voor waren en diensten in de klasse 33;
- f. het Ierse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 13 juli 1976 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 100087, voor waren en diensten in de klasse 33;
- g. het Ierse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 13 juli 1976 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 100086, voor waren en diensten in de klasse 33;
- h. het Italiaanse woord/beeldmerk (Stolichnaya label), op 30 januari 1960 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 1415594, thans ingeschreven onder nummer 160208, voor waren en diensten in de klasse 33;
- i. het Italiaanse woord/beeldmerk (Moskovskaya label), op 30 januari 1960 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 1415593, thans ingeschreven onder nummer 160206, voor waren en diensten in de klasse 33;
- j. het Noorse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 6 april 1973 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 91028, voor waren en diensten in de klasse 33;
- k. het Noorse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 6 april 1973 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 95508, voor waren en diensten in de klasse 33;
- l. het Spaanse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 19 juni 1974 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer M0757128, voor waren en diensten in de klasse 33;
- m. het Portugese woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 3 november 1977 gedeponoerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 196.493, voor waren en diensten in de klasse 33;

-
- n. het Portugese woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 3 november 1977 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 196.494, voor waren en diensten in de klasse 33;
 - o. het Zweedse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 27 maart 1973 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 144734, voor waren en diensten in de klasse 33;
 - p. het Zweedse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 27 maart 1973 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 45360, voor waren en diensten in de klasse 33;
 - q. het Zwitserse woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label), op 17 juli 1973 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 271373, voor waren en diensten in de klasse 33;
 - r. het Zwitserse woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label), op 17 juli 1973 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 271372, voor waren en diensten in de klasse 33;
 - s. het woord/beeldmerk (Moskovskaya Russian Wodka label) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 3 juni 1969 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 943498, voor waren en diensten in de klasse 33;
 - t. het woord/beeldmerk (logo SPI) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 3 juni 1969 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 943496, voor waren en diensten in de klasse 32;
 - u. het woord/beeldmerk (logo SPI) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 3 juni 1969 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 943497, voor waren en diensten in de klasse 33;
 - v. het woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label) met gelding in het Verenigd Koninkrijk, op 11 september 1972 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 998200, voor waren en diensten in de klasse 33;
 - w. het Cypriotische woord/beeldmerk (Stolichnaya), op 25 november 1983 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 24353, voor waren en diensten in de klasse 33;
 - x. het internationale woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label) met gelding in Polen, op 17 april 1991 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 571311 (B), voor waren en diensten in de klasse 33;
 - y. het internationale woord/beeldmerk (Stolichnaya Russian Wodka label) met gelding in Tsjechië, op 17 april 1991 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 571311 (D), voor waren en diensten in de klasse 33.

De merken onder a tot en met w en y zijn thans op naam gesteld van Spirits International en worden hierna tezamen aangeduid als “de Merken op naam van Spirits International”. Het in onder x genoemde merk is thans op naam gesteld van Spirits Product en wordt hierna aangeduid als “het Merk op naam van Spirits Product”.

2.4. Van de Jongere Merkregeratraties staan de volgende merkregeratraties op naam van Spirits Product:

- i. het Beneluxwoord/beeldmerk (SPI logo), op 14 december 2001 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 705064, voor waren en diensten in de klassen 32, 33 en 35;
- ii. het Beneluxwoordmerk “SPI”, op 12 juli 2002 gedeponerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 709611, voor waren en diensten in de klassen 35 en 39.

Deze twee merkregistraties worden hierna aangeduid als “de Jongere Merkregistraties op naam van Spirits Product”.

2.5. In het tussenvonnis van 8 oktober 2014 heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de tegen ZAO gerichte inbreukvordering (vordering IV) en de tegen ZAO gerichte vordering tot schadevergoeding en/of winstafdracht (vordering VII). Daarnaast heeft de rechtbank de zaak voor wat betreft de tegen Spirits International gerichte vordering tot nietigverklaring (vordering III) van de Jongere Merkregistraties verwezen naar de rechtbank Rotterdam. Voor het overige heeft de rechtbank zich in het eerdere incident bevoegd geacht om van de vorderingen in de hoofdzaak kennis te nemen.

3. Het geschil in het incident

3.1. Eisers vorderen thans – na wijziging van de incidentele eis – dat bij provisioneel vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Spirits International en Spirits Product zal worden verboden voor de duur van het geding in de hoofdzaak:

A. de Merken die thans zijn geregistreerd op naam van Spirits International of Spirits Product en de Jongere Merkregistraties die zijn geregistreerd op naam van Spirits Product over te dragen of anderszins op naam van anderen dan eisers te doen stellen en

B. de Merken die thans zijn geregistreerd op naam van Spirits International of Spirits Product, door te halen of op enigerlei andere wijze te laten vervallen, telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom van €50.000 per merkregistratie waarmee, of per dag of dagdeel waarop, het verbod wordt overtreden en met hoofdelijke veroordeling van Spirits International en Spirits Product in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

3.2. Eisers leggen aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. Er bestaat gegronde vrees dat Spirits International en Spirits Product de Merken en/of de Jongere Merkregistraties gedurende de hoofdprocedure zullen proberen weg te sluisen of de Merken zullen laten vervallen indien de gevraagde provisionele voorziening niet wordt gegeven. In dat geval ontstaat in de loop van de procedure een situatie waarin de executie van een (eventueel) toewijzend vonnis in de hoofdzaak niet of niet meer volledig mogelijk is, wat dient te worden voorkomen. Gelet hierop hangt de provisionele voorziening samen met de hoofdvorderingen en hebben eisers daarbij een spoedeisend belang.

3.3. Spirits International en Spirits Product hebben de incidentele vorderingen gemotiveerd betwist. Zij voeren daartoe zakelijk weergegeven het volgende aan.

3.3.1. Aangezien de vordering in de hoofdzaak in conventie onder III, die ziet op de Jongere Merkregistraties, is verwezen naar de rechtbank Rotterdam, is de rechtbank Rotterdam ook exclusief bevoegd om te oordelen over de gevorderde voorlopige voorziening. De rechtbank Den Haag is ter zake niet langer territoriaal bevoegd omdat de door artikel 223 Rv geëiste samenhang tussen de gevorderde voorziening en de hoofdvordering ontbreekt.

3.3.2. Eisers hebben geen bevoegdheid de vorderingen in de hoofdzaak in eigen naam in te stellen, en derhalve evenmin de provisionele vorderingen in eigen naam in te stellen.

3.3.3. Eisers beroepen zich erop dat de transformatie in Rusland van VO in VAO nietig is en dat VAO dus nimmer rechthebbende op de Merken is geworden, zodat deze niet door ZAO kunnen zijn overgedragen aan Spirits International en Spirits Product. Het beroep op de nietigheid van deze transformatie is echter verjaard, zoals in een parallelle procedure door de Oostenrijkse rechter is vastgesteld. De vorderingen in de hoofdzaak die zijn gebaseerd op de nietigheid van de transformatie zijn daarom eveneens verjaard.

3.3.4. De gevorderde maatregelen hebben geen effect volgens de wetten van de landen waar de Merken zijn geregistreerd. Volgens de toepasselijke wetgeving kunnen de Merken niet op basis van een beslissing van de Nederlandse rechter op naam van FKP worden gesteld of aan FKP worden overgedragen. Een grensoverschrijdend verbod is niet toelaatbaar en niet wenselijk, omdat de gestelde inbreuken op de verschillende nationale merken moeten worden beoordeeld op basis van feiten en wetten die relevant en verschillend zijn voor elk betreffend land.

3.3.5. Ten aanzien van een aantal van de Merken kan geen verbod worden opgelegd aangezien het Merken betreft die op naam van een derde partij staan, die zijn vervallen of waarvan een onjuist registratienummer is vermeld.

3.3.6. Eisers hebben geen belang bij de gevorderde maatregelen omdat er geen gevaar bestaat dat de Merken zullen worden overgedragen aan partijen die niet in deze procedure zijn betrokken. Spirits International en Spirits Product hebben ter zitting toegezegd dat zij de betreffende merken niet zullen laten vervallen of overdragen, mits zekerheid wordt gesteld voor de kosten van instandhouding.

3.3.7. De gevorderde maatregelen zijn disproportioneel omdat Spirits International en Spirits Product worden gedwongen merken in stand te houden die mogelijk commercieel niet meer interessant zijn maar waarvoor niettemin instandhoudingskosten betaald moeten worden. De gevorderde voorzieningen verhinderen het ongestoorde genot waarop Spirits International en Spirits Product als eigenaren van de Merken aanspraak kunnen maken.

3.3.8. Eisers hebben de gevorderde voorlopige voorzieningen ten onrechte gericht tegen Spirits International en Spirits Product gezamenlijk, terwijl steeds slechts één van hen eigenaar is van elk individueel merk.

3.3.9. De vorderingen zijn te onduidelijk en te onbepaald omdat de Jongere Merken niet zijn gespecificeerd.

3.3.10. De gevorderde dwangsom is buitensporig hoog.

3.3.11. Indien de gevorderde voorlopige voorzieningen worden gegeven, dienen eisers voor de kosten van instandhouding van de Merken zekerheid te stellen tot een bedrag van €50.000,--.

4. De beoordeling

4.1. Na de eiswijziging vorderen eisers niet langer een voorlopige voorziening ter zake van de Jongere Merkregistraties die op naam staan van Spirits International. Derhalve is niet

langer aan de orde of de provisionele vorderingen in zoverre samenhangen met een vordering die moet worden aangemerkt als aanhangig in de hoofdzaak en of de rechtbank Den Haag ter zake (mede) relatief bevoegd is.

4.2. Anders dan Spirits International en Spirits Product mogelijk menen, zijn de vorderingen ter zake van de Jongere Merkregeringsaties gericht tegen Spirits Product niet naar de rechtbank Rotterdam verwezen. De provisionele vorderingen ter zake van deze Jongere Merkregeringsaties hangen derhalve samen met een vordering in de hoofdzaak die bij deze rechtbank aanhangig is, zodat is voldaan aan dit vereiste dat artikel 223 Rv stelt.

4.3. Tussen FKP en Spirits International is bij de rechtbank Rotterdam een procedure aanhangig geweest over de aanspraken van FKP op de registraties van de Merken met gelding in de Benelux. In deze procedure zijn door Spirits International deels dezelfde verweren gevoerd als in deze procedure.

4.4. In het hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Rotterdam is onder meer geoordeeld dat FKP gerechtigd is de Merken in eigen naam op te vorderen (arrest Gerechtshof 's-Gravenhage van 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515, hierna: het arrest van het hof). In cassatie zijn de tegen dit oordeel gerichte klachten van Spirits International door de Hoge Raad ongegrond bevonden (zie het hiervoor vermelde arrest H.R. 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071). FKP heeft geen beroep gedaan op gezag van gewijsde van deze uitspraken. Voor zover de onderhavige procedure Spirits Product betreft is dat ook niet aan de orde omdat Spirits Product in de procedures die tot genoemde uitspraken hebben geleid, geen partij was. Vooralsnog bestaat er echter onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat in de onderhavige procedure op dit verweer anders zal worden beslist. Nieuwe gezichtspunten ontbreken. Er moet daarom vooralsnog van worden uitgegaan dat FKP bevoegd is om de onderhavige vorderingen in eigen naam in te stellen.

4.5. Dit ligt anders voor FGUP. Eisers stellen zelf dat FGUP niet langer de houder is van de Merken. Eisers hebben aangegeven dat FGUP de vorderingen alleen mede heeft ingesteld voor het geval FKP niet vorderingsgerechtigd zou blijken te zijn. Dit laatste is voorshands niet het geval zodat de provisionele vorderingen, voor zover deze door FGUP zijn ingesteld, zullen worden afgewezen.

4.6. In cassatie in de Rotterdamse procedure is over het beroep van Spirits International op verjaring kort samengevat het volgende overwogen. In het arrest van het hof ligt besloten dat niet is gesteld of gebleken dat de verjaring naar Russisch recht van de mogelijkheid een beroep te doen op de ongeldigheid van de transformatie ertoe leidt dat moet worden aangenomen dat VAO rechthebbende op de Merken is geworden. Het hof heeft volgens de Hoge Raad dan ook terecht geoordeeld dat de verjaring van de mogelijkheid om de ongeldigheid van de transformatie in te roepen losstaat van de verjaring van de goederenrechtelijke vordering tot wijziging van de tenaamstelling van de Merken, op welke verjaring het hof Nederlands recht heeft toegepast.

4.7. Spirits International en Spirits Product stellen ook in deze procedure de verjaring van de vorderingen aan de orde met een betoog dat erop neerkomt dat verjaring naar Russisch recht van het beroep op nietigheid van de transformatie tevens betekent dat de vordering tot overdracht van de Merken is verjaard. Dit betoog is in de Rotterdamse

procedure niet gevolgd en ook voor dit verweer geldt dat geen nieuwe gezichtspunten zijn aangevoerd die in deze procedure tot andere inzichten zouden moeten leiden.

4.8. In hun uitvoerige conclusie van antwoord onder 12.7 brengen Spirits International en Spirits Product nog een aantal verweren naar voren die zijn ontleend aan de verschillende rechtsstelsels van registratie van de Merken. Die verweren zien voornamelijk op conflicten tussen oudere en jongere merkinschrijvingen en op geldigheid van merken. Voor zover de verweren mogelijk ook zien op de vraag of de goederenrechtelijke aanspraak van FKP op de Merken volgens de betreffende rechtsstelsels is verjaard, dienen zij nader te worden toegelicht in de hoofdprocedure. In het kader van het incident heeft deze toelichting ontbroken, zodat daaraan vooralsnog voorbijgegaan moet worden.

4.9. Voor zover Spirits International en Spirits Product betogen dat de gevorderde voorlopige voorzieningen niet kunnen worden gegeven omdat deze voorzieningen of de vorderingen in de hoofdzaak niet kunnen worden geëxecuteerd in de landen waar de betreffende merken zijn geregistreerd, wordt dat verweer gepasseerd. Het betreft (afgezien van de vorderingen die zien op Beneluxmerken) geen aan de gerechten van het land van registratie voorbehouden beoordeling van vorderingen om merkregistraties ongeldig te verklaren, te herroepen of te rectificeren (vergelijk artikel 22 lid 4 EEX-Vo oud¹), maar vorderingen met betrekking tot overdracht en instandhouding van de Merken, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Niet valt in te zien dat de dwangsommen die aldus zouden kunnen worden verbeurd, niet in het buitenland geïnd zouden kunnen worden, voor zover executie buiten Nederland al aan de orde zou zijn. Evenmin valt in te zien waarom het niet kunnen innen van dwangsommen in het buitenland aan toewijzing van de provisionele vorderingen in de weg zou staan.

4.10. De bezwaren die Spirits International en Spirits Product opwerpen tegen een grensoverschrijdend inbreukverbod, zijn - wat daarvan verder zij - niet relevant nu een dergelijke maatregel niet provisioneel is gevorderd. Dat de vorderingen (provisioneel of in de hoofdzaak) inhoudelijk moeten worden beoordeeld aan de hand van verschillende nationale rechtsstelsels, staat aan toewijzing van de vorderingen in ieder geval niet in de weg.

4.11. Eisers hebben gemotiveerd gesteld dat Spirits International N.V. en Spirits International B.V. één en dezelfde rechtspersoon zijn omdat slechts sprake is van omzetting van de rechtsvorm. Spirits International en Spirits Product hebben dat niet gemotiveerd weersproken. Gelet hierop gaat het verweer van Spirits International en Spirits Product dat voorzieningen worden gevorderd met betrekking tot Merken die niet op naam staan van een procespartij niet op.

4.12. Eisers hebben hun vorderingen ten aanzien van de merken die zijn vervallen, ingetrokken. Het verweer dat geen provisioneel verbod kan worden opgelegd ten aanzien van merken die vervallen zijn, is daarom niet langer relevant.

4.13. Eisers hebben toegelicht dat de vermelding P2 en P3 in het registratienummer van de twee Zwitserse Merken slechts duidt op het aantal verlengingen van de inschrijving,

¹ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

waarbij “P” voor “*Prolongation*” staat, terwijl na het uitbrengen van de dagvaarding nadere verlengingen hebben plaatsgevonden. Spirits International en Spirits Product hebben dat niet gemotiveerd weersproken, zodat van de juistheid van deze toelichting wordt uitgegaan. Eisers hebben de betreffende P-aanduidingen in hun vorderingen aangepast, in die zin dat de “P”-vermeldingen zijn verwijderd. De rechtbank houdt het er daarom voor dat geen verbod wordt gevorderd ten aanzien van merken waarvan een incorrect registratienummer is vermeld. In ieder geval is voor gedaagden duidelijk op welke Zwitserse merken de vorderingen zien.

4.14. FKP heeft belang bij een provisioneel verbod op overdracht en het laten vervallen van de Merken, nu FKP een eventueel toewijzend vonnis in de hoofdzaak mogelijk niet meer zal kunnen executeren indien de Merken gedurende de hoofdprocedure zullen worden overgedragen aan derden of zullen komen te vervallen en/of indien de Jongere Merkregeristraties worden overgedragen. Weliswaar hebben Spirits International en Spirits Product inmiddels toegezegd de Merken niet over te dragen of te laten vervallen en om de Jongere Merkregeristraties op naam van Spirits Product niet over te dragen (mits eisers de kosten van instandhouding voor hun rekening nemen), een verbod op straffe van verbeurte van een dwangsom biedt FKP echter meer zekerheid.

4.15. Nu Spirits International en Spirits Product verklaren geenszins van plan te zijn de Merken over te dragen, is de gevorderde voorlopige voorziening voor hen in zoverre niet bezwaarlijk. Voor zover de voorlopige voorziening hun beschikkings- en beheersbevoegdheden met betrekking tot de Merken en de Jongere Merkregeristraties op naam van Spirits Product hindert, wordt dat gerechtvaardigd door de voorhands aannemelijke stelling van FKP dat zij een beter recht op deze merken heeft, en het belang dat FKP heeft bij de gevorderde voorzieningen. Indien aan Spirits International en Spirits Product een verbod tot het laten vervallen van bepaalde merken wordt opgelegd, bestaat inderdaad de mogelijkheid dat zij instandhoudingskosten voor hun rekening moeten nemen die anders niet aan de orde zouden zijn geweest. Deze kosten kunnen zij echter, indien zij in de hoofdprocedure in het gelijk worden gesteld, op FKP verhalen.

4.16. Gezien het vorenstaande weegt het belang van FKP bij het geven van een voorlopige voorzieningen, tegen de achtergrond van de te verwachten resterende duur van de hoofdzaak en van de proceskansen daarin, zwaarder dan het belang van Spirits International en Spirits Product bij het achterwege blijven van die voorzieningen. De incidentele vordering voor zover ingesteld door FKP kan daarom worden toegewezen, met dien verstande dat de te geven voorzieningen op de hierna genoemde wijze worden ingeperkt.

4.17. De rechtbank volgt Spirits International en Spirits Product in hun bezwaar dat er geen grond is om tegen elk van hen een verbod te geven ten aanzien van alle merken, nu steeds slechts één van hen eigenaar is van elk individueel merk. Derhalve zullen Spirits International en Spirits Product telkens alleen worden verboden de (Jongere) Merken die op eigen naam staan over te dragen of te laten vervallen, op de wijze zoals in het dictum vermeld.

4.18. De provisionele vorderingen die zijn ingesteld ten aanzien van de Merken op naam van Spirits International, het Merk op naam van Spirits Product en de Jongere Merkregeristraties op naam van Spirits Product, zijn voldoende bepaald. De provisionele

vorderingen ten aanzien van alle andere voor Stolichnaya, Moskovskaya en SPI verrichte merkregistraties zijn onvoldoende bepaald om te kunnen worden toegewezen.

4.19. Spirits International en Spirits Product hebben hun bezwaren tegen de hoogte van de dwangsom aldus onderbouwd dat niet duidelijk is om welke Jongere Merkregistraties het gaat en dat Spirits International en Spirits Product niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor instandhouding van elkaars merken. Aan beide bezwaren wordt gelet op het vorenstaande tegemoetgekomen. Gelet op de aanzienlijke belangen van FKP is de hoogte van de dwangsom redelijk te achten. Gezien de aard van de gevorderde maatregelen is een dwangsom per dag dat de op te leggen verboden worden overtreden geen zinvolle prikkel tot nakoming. De dwangsom wordt daarom toegewezen als hierna vermeld.

4.20. Spirits International en Spirits Product hebben gevorderd dat, indien de voorlopige voorzieningen worden gegeven, daaraan de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid dient te worden gesteld voor de kosten van de instandhouding van de Merken voor een bedrag van €50.000,--. De rechtbank merkt dit aan als een vordering op grond van 224 Rv. FKP heeft niet weersproken dat aan de voorwaarden van artikel 224 lid 1 Rv is voldaan en heeft evenmin gesteld dat een van de uitzonderingen van artikel 224 lid 2 Rv zich voordoet. FKP heeft voorts niet bestreden dat de hoogte van het bedrag waarvoor zekerheid wordt gevorderd redelijk is. Derhalve zal worden bepaald dat FKP zekerheid dient te stellen voor de instandhoudingskosten van de Merken op de wijze als in het dictum vermeld.

4.21. De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

4.22. In de hoofdzaak is reeds gerepliceerd en is een datum bepaald waarop gedaagden kunnen dupliceren, zodat instructies voor de hoofdzaak thans achterwege kunnen blijven.

5. De beslissing

De rechtbank:

5.1. verbiedt Spirits International op vordering van FKP voor de duur van het geding in de hoofdzaak om de Merken op naam van Spirits International over te dragen of anderszins op naam van anderen dan eisers te doen stellen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €50.000,-- per betrokken Merkregistratie waarmee het provisioneel verbod wordt overtreden na de betekening van dit vonnis;

5.2. verbiedt Spirits Product op vordering van FKP voor de duur van het geding in de hoofdzaak om het Merk op naam van Spirits Product over te dragen of anderszins op naam van anderen dan eisers te doen stellen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €50.000,-- bij overtreding van dit verbod na de betekening van dit vonnis;

5.3. verbiedt Spirits Product op vordering van FKP voor de duur van het geding in de hoofdzaak om de Jongere Merkregistraties op naam van Spirits Product over te dragen of anderszins op naam van anderen dan eisers te doen stellen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €50.000,-- per betrokken merkregistratie waarmee het provisioneel verbod wordt overtreden na de betekening van dit vonnis;

5.4. verbiedt Spirits International op vordering van FKP voor de duur van het geding in de hoofdzaak om de Merken op naam van Spirits International door te halen of op enigerlei andere wijze te laten vervallen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €50.000,-- per betrokken Merkregistratie waarmee het provisioneel verbod wordt overtreden na de betekening van dit vonnis;

5.5. verbiedt Spirits Product op vordering van FKP voor de duur van het geding in de hoofdzaak om het Merk op naam van Spirits Product door te halen of op enigerlei andere wijze te laten vervallen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €50.000,-- bij overtreding van dit verbod na de betekening van dit vonnis;

5.6. bepaalt dat FKP voor de kosten van instandhouding van de Merken zekerheid dient te stellen voor een bedrag van €50.000,-- door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. houdt de proceskostenbeslissing in het incident aan tot de eindbeslissing in de hoofdzaak;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 1 juli 2015, in tegenwoordigheid van de griffier.