

Vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

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

Vonnis in incident van 14 mei 2014

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,
verweerders in het incident,
advocaat: mr. B.J.H. Crans te Amsterdam,

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,
eisers in het incident,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna ook FKP, FGUP, Spirits International, Spirits Product, Spirits Cyprus en Zao genoemd worden. Eisers in de hoofdzaak gezamenlijk worden kortweg aangeduid als eisers, gedaagden in de hoofdzaak gezamenlijk als gedaagden.

Voor eisers wordt de zaak inhoudelijk behandeld door mr. J.C.H. van Manen en mr. L.E. Fresco, voor gedaagden door mr. L. Oosting en mr. R.M. van der Velden, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

-
- de dagvaarding van 20 november 2012 tevens inhoudende een vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van de procedure;
 - de akte overlegging producties van eisers van 5 juni 2013 met producties genummerd 1 tot en met 198;
 - de incidentele conclusie van gedaagden inhoudende exceptie van onbevoegdheid, tevens incidentele conclusie inhoudende beroep op niet-ontvankelijkheid eiseressen, tevens incidentele conclusie inhoudende nietigheid dagvaarding van 3 juli 2013 met drie producties;
 - de conclusie van antwoord in het incident van eisers van 4 september 2013.

1.2. Vervolgens is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Eisers stellen in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang, het volgende.

2.1.1. FKP, althans FGUP, is rechthebbende op een aantal wodka merken, 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 zoals vermeld in productie 165 (verder: de Merken).

2.1.2. De Merken zijn gedeponereerd door de rechtsvoorganger van FGUP maar ten tijde van de val van de Sovjet-Unie door rechtsvoorgangers van gedaagden verduisterd. De Merken zijn in handen van Zao gekomen. Zao heeft de Merken 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). 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.

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 gedaagden bijvoorbeeld Stolichnaya Stoli Razberi wodka welk label verwarringwekkend overeenstemt met de oudste merkregistraties voor het originele Stolichnaya label dat aan FKP toebehoort.

2.1.6. Tussen FKP en Spirits International is bij de rechtbank Rotterdam een procedure aanhangig over registraties van de Merken met gelding in de Benelux. FKP is hierin in eerste aanleg en in hoger beroep in het gelijk gesteld.

2.2. Eisers vorderen in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang:

- A. een provisioneel verbod aan Spirits International en Spirits Product voor de duur van de procedure om de Merken en Jongere Merkregistraties over te dragen, door te halen of te laten vervallen;
- B. I. primair overdracht van de in productie 165 vermelde 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 in productie 165 vermelde 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 in productie 166 vermelde 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 niet al 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. 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 de schade die FKP heeft geleden als gevolg van de inbreuk op de Merken en het onrechtmatig handelen en/of tot afdracht van de in de hiervoor genoemde landen met gebruikmaking van de Merken gerealiseerde winst;

VII. hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de overeenkomstig artikel 1019h Rv¹ te begroten proceskosten.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3. De incidentele vorderingen

3.1. Gedaagden vorderen bij incidentele conclusie dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, zich onbevoegd verklaart, althans FKP niet-ontvankelijk verklaart, althans de dagvaarding nietig verklaart, met veroordeling van FKP in de proceskosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.2. Deze vorderingen zijn gebaseerd op de navolgende, wederom zakelijk weergegeven stellingen.

3.2.1. De rechtbank is niet bevoegd te oordelen over de vorderingen die samenhangen met de registratie van buitenlandse merken (vorderingen A I, B I, B II en B VI) op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo². Voor de Noorse en de Zwitserse merken geldt zulks op grond van artikel 22 lid 4 van het EVEX-verdrag 2007³.

3.2.2. De leer van het arrest HvJEG van 15 november 1983 (Duijnste / Goderbauer) is niet van toepassing. Dit arrest heeft betrekking op het octrooirecht. Het octrooirecht kent de mogelijkheid van opeising. Voor merkenrechten geldt een ander wettelijk systeem. De Merkenrichtlijn⁴, het BVIE⁵ en ook het hier toepasselijke buitenlandse nationale merkenrecht kent niet de mogelijkheid van opeising van het merk maar slechts de vernietiging van het merk wegens kwade trouw. Opeising of afgifte van het merk kan evenmin worden gevorderd op basis van onrechtmatige daad of een vordering tot opheffing van een beweerdelijk onrechtmatige toestand. De procedure kan daarom niet leiden tot wijziging of overdracht van de registratie van de merken, maar uitsluitend tot nietigheid. Eisers proberen echter de registratie van de Merken aan te vechten. Er is dan ook sprake van een geschil omtrent de registratie van merken.

3.2.3. Indien al niet op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo moet worden aangenomen dat de rechtbank niet bevoegd is, dan volgt dat uit artikel 22 lid 3 EEX-Vo.

3.2.4. Omdat de rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de hoofdvordering, bestaat ook geen bevoegdheid voor de provisionele vordering (A).

3.2.5. De dagvaarding is nietig op grond van artikel 66 jo. 111 lid 2 sub d Rv voor wat betreft de inbreukvordering (vordering B IV). De beweerdelijke inbreuk is niet voldoende gesubstantieerd, met name niet omdat substantiëring per vennootschap, per merk en per jurisdictie ontbreekt. Bovendien wordt nietigheid gevorderd (vordering B III) van niet

² 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

³ Verdrag betreffende rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Lugano 30 oktober 2007, PbEU 2007, L339

⁴ Richtlijn 2008/95/EG van het Europese Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

⁵ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

specifiek met een nummer aangeduide merken. De dagvaarding is ook in zoverre nietig. Gedaagden kunnen zich hiertegen niet verweren.

3.2.6. FKP en FGUP zijn geen houder van de Merken. Zij zijn dan ook niet-ontvankelijk in het gevorderde inbreukverbod.

3.2.7. De rechtbank is niet bevoegd te oordelen over de gestelde merkinbreuk van Spirits Cyprus en Zao. Op Spirits Cyprus is de EEX-Vo van toepassing, op Zao artikel 7 Rv, welk artikel zoveel mogelijk in overeenstemming met de EEX-Vo moet worden geïnterpreteerd. Artikel 6 EEX-Vo respectievelijk artikel 7 Rv zijn niet van toepassing omdat afzonderlijke berechting niet leidt tot onverenigbare beslissingen. Het gaat immers om beweerdelijke inbreuk op afzonderlijke, nationale merkrechten. In dit verband wordt verwezen naar het arrest HvJEG 13 juli 2006 (Roche/Primus; zaak C-539/03). Deze beslissing geldt ook voor beweerdelijke inbreuk op buitenlandse nationale merken.

3.2.8. Spirits International is gevestigd te Rotterdam. Op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE dient de nietigheidsvordering (vordering B III) te worden ingesteld voor de rechter van de woonplaats van de gedaagde. Eisers beroepen zich op artikel 107 Rv, maar dit artikel kan niet afdoen aan de exclusieve bevoegdheid van artikel 4.6 lid 1 BVIE. In ieder geval is geen sprake van een samenhang tussen Spirits International en Spirits Product als bedoeld in artikel 107 Rv nu Spirits International houdster is van andere merken dan Spirits Product en de uitkomst van de procedure dan ook niet voor beide vennootschappen hetzelfde hoeft te zijn.

3.3. Eisers voeren gemotiveerd verweer en concluderen tot afwijzing van de incidentele vorderingen van gedaagden. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in het incident

geldigheid van de dagvaarding

4.1. Hoewel de dagvaarding niet op alle onderdelen terstond duidelijk is kan niet worden geoordeeld dat daarin, zoals gedaagden kennelijk willen aanvoeren, de eis en de gronden niet zijn vermeld. Voor zover onduidelijkheden bestaan omdat niet voldoende concreet wordt aangegeven welke tekens inbreuk zouden maken op welk merk of omdat in vordering B III tevens vernietiging wordt gevorderd van Jongere Merkregistraties in de Benelux zonder vermelding van het nummer waaronder het merk is ingeschreven, worden gedaagden niet in hun verdediging geschaad. Indien zij immers zouden betwisten dat in zoverre sprake is van inbreuk of sprake is van merkregistraties die vernietigbaar zijn op de door eisers aangevoerde gronden, is het aan eisers hun stellingen nader te concretiseren en te onderbouwen. Gelet op het bepaalde in artikel 122 lid 1 Rv bestaat al daarom geen aanleiding de dagvaarding (gedeeltelijk) nietig te verklaren.

beroep op exclusieve bevoegdheid

4.2. De vorderingen tegen Spirits International en Spirits Product dienen in beginsel te worden ingesteld voor de Nederlandse rechter volgens de hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo. In geval een vordering betrekking heeft op de registratie of de geldigheid van (onder meer)

merken, dan is gezien artikel 22 lid 4 EEX-Vo slechts de rechter van de lidstaat van registratie of deponering van het merk bevoegd. Voor zover de merken zijn geregistreerd in EVEX-landen zoals Noorwegen en Zwitserland, volgt dit uit de artikelen 22 lid 4 en 64 lid 2 onder a EVEX-Verdrag 2007 .

4.3. In het door gedaagden genoemde arrest Duijnste / Goderbauer heeft het Hof van Justitie overwogen dat de toekenning van exclusieve bevoegdheid inzake geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien aan de gerechten van de lidstaat, op grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht of heeft plaatsgehad, gerechtvaardigd wordt door de omstandigheid dat deze gerechten het best kennis kunnen nemen van gevallen waarin het geschil de geldigheid van het octrooi of het bestaan van de deponering of de registratie tot inzet heeft (vgl. r.o. 22 e.v. van het arrest). Een geschil tussen een werkgever en zijn werknemer die een uitvinding heeft gedaan waarvoor octrooien zijn aangevraagd of verleend over de rechten op deze octrooien valt volgens het Hof van Justitie niet onder de reikwijdte van artikel 16 lid 4 van het Executieverdrag (nu artikel 22 lid 4 EEX-Vo) omdat noch de geldigheid van de octrooien noch de regelmatigheid van de inschrijving wordt betwist. In dergelijke gevallen is er aldus het Hof van Justitie geen reden die pleit voor het toekennen van een exclusieve bevoegdheid aan de gerechten van lidstaten op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht of heeft plaatsgehad.

4.4. Uit dit arrest volgt dat artikel 22 lid 4 EEX-Vo niet van toepassing is op de vorderingen B I en B II omdat deze vorderingen, die ertoe strekken Spirits International en Spirits Product te dwingen hun medewerking te verlenen aan overdracht van de Merken, aan de orde stellen welke partij rechthebbende op de Merken is, maar de geldigheid van die merken tussen partijen niet is geschil is. Dat, zoals gedaagden stellen, het op de Merken toepasselijke recht een vordering tot overdracht niet mogelijk zou maken, acht de rechtbank niet relevant. Indien die stelling juist is, zal dit leiden tot afwijzing van het gevorderde maar het doet niet af aan de bevoegdheid van deze rechtbank daarover te oordelen.

4.5. Gezien het voorgaande staat artikel 22 lid 4 EEX-Vo er evenmin aan in de weg kennis te nemen van de vordering onder B VI en is ook niet in te zien dat de vorderingen B I, B II en B VI zouden vallen onder het bereik van artikel 22 lid 3 EEX-Vo. Voor vordering A geldt dat, nu de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de hoofdzaak, zij al op die grond tevens bevoegd is een voorlopige maatregel te treffen als onder A gevorderd.

samenhangende inbreukvorderingen

4.6. Eisers hebben in de dagvaarding aangevoerd dat Spirits Cyprus net als Spirits International en Spirits Product in concernverband in dezelfde landen met gebruik van dezelfde merken inbreuk maakt op dezelfde nationale merken van eisers, zodat sprake is van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens zoals is vereist voor de op artikel 6 lid 1 EEX-Vo te baseren bevoegdheid. Naar de rechtbank begrijpt stellen eisers dat Spirits International, Spirits Product en Spirits Cyprus alle in de hiervoor genoemde landen dezelfde inbreukmakende tekens zouden gebruiken. De rechtbank deelt het standpunt van eisers dat deze stelling, waarvan de juistheid in de hoofdzaak moet worden beoordeeld, met zich brengt dat deze rechtbank op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevoegd is ook de gestelde inbreuk door Spirits Cyprus te beoordelen nu deze volgens eisers identiek is aan de inbreuk

door Spirits International en Spirits Product (vergelijk HvJEU 12 juli 2012, zaak C-616/10, Solvay / Honeywell).

4.7. Voor het gevorderde inbreukverbod jegens Zao ligt dit anders. In hun conclusie van antwoord beroepen eisers zich erop dat zij in de dagvaarding uiteen hebben gezet dat de bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen jegens Zao voortvloeit uit artikel 7 Rv.⁶ In de dagvaarding wordt inderdaad beroep gedaan op artikel 7 Rv, maar slechts in verband met de gevorderde verklaring voor recht (vordering B VI). In de dagvaarding wordt niet gesteld dat Zao zich schuldig zou maken aan identieke inbreuken zoals hiervoor besproken. De dagvaarding (onder 456 e.v.) vermeldt slechts in het algemeen dat gedaagden, dus ook Zao, inbreuk maken op de nationale merken waarbij op deze plaats van de dagvaarding in het midden wordt gelaten welke gedaagde partij in welk land inbreuk maakt door gebruik van welk teken. Met betrekking tot specifiek Zao is in het geheel geen merkinbreuk gesteld en evenmin dat deze rechtbank bevoegd zou zijn die te onderzoeken. Bevoegdheid om kennis te nemen van de inbreukvordering jegens Zao kan dan ook niet worden aangenomen op grond van artikel 7 Rv noch op enige andere bepaling. De rechtbank gaat er in dit verband met partijen vanuit dat geen relevante verschillen bestaan tussen artikel 6 lid 1 EEX-Vo en artikel 7 Rv voor de onderhavige beoordeling van het beroep van Zao op onbevoegdheid. De rechtbank dient zich derhalve onbevoegd te verklaren van de inbreukvordering jegens Zao kennis te nemen.

4.8. Naar de rechtbank de incidentele conclusie (onder 5.1) begrijpt, strekt het beroep op onbevoegdheid van Zao zich mede uit tot de gevorderde schadevergoeding en/of winstafdracht terzake van de merkinbreuk (vordering B VII). Ook voor deze vordering bestaat gezien het voorgaande geen bevoegdheid.

relatieve bevoegdheid ten aanzien van de nietigheidsvordering

4.9. Voor wat betreft het beroep van Spirits International op relatieve onbevoegdheid van de rechtbank Den Haag is van belang het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013 (ECLI:NL:GHDHA:2013:4466), waarin het gerechtshof heeft geoordeeld, kort gezegd, dat de bevoegdheidsregels van de EEX-Vo prevaleren boven die van het BVIE. Deze beslissing ziet op internationale bevoegdheid maar heeft mogelijk ook gevolgen voor zover artikel 4.6 BVIE een relatief bevoegde rechter aanwijst. Partijen hebben dit arrest niet in hun standpunten kunnen betrekken omdat het is geweest nadat zij in het incident hadden geconcludeerd. De zaak zal verwezen worden naar de rol om hen daartoe gelegenheid te geven.

beroep op niet-ontvankelijkheid

4.10. De stelling dat FKP en FGUP geen houder van de Merken zijn en om die reden geen inbreukverbod kunnen vorderen, is geen verweer waarop voorafgaand aan een beslissing in de hoofdzaak dient te worden beslist (vergelijk H.R. 2 maart 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BU8176 onder 3.5.2). In dit incident gaat de rechtbank aan die stelling voorbij. Gedaagden kunnen dit verweer in de hoofdzaak opwerpen.

⁶ Op Zao zijn de bepalingen van de EEX-Vo gezien artikel 4 van die verordening in beginsel niet van toepassing.

5. De beslissing

De rechtbank

In het incident

5.1. verwijst de zaak naar de rol van 28 mei 2014 voor akte van partijen, uitsluitend over hetgeen onder 4.9 is vermeld;

In het incident en de hoofdzaak

houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 14 mei 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.