

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

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

Vonnis in incident van 30 juli 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: 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,
eisers in het incident,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Eisers in de hoofdzaak gezamenlijk wordt kortweg aangeduid als eisers, gedaagden in de hoofdzaak gezamenlijk als gedaagden. Gedaagde in de hoofdzaak sub 1 wordt hierna aangeduid als Spirits International, gedaagde in de hoofdzaak sub 2 als Spirits Product. 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:
- het in dit incident gewezen tussenvonnis van 14 mei 2014;

- de akte in het incident van elk van partijen.

1.2. Vervolgens is wederom vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling van de relatieve bevoegdheid ten aanzien van de nietigheidsvordering

2.1. In het tussenvonnis van 14 mei 2014 is het beroep van gedaagden op nietigheid van de dagvaarding, onbevoegdheid van de rechtbank en niet-ontvankelijkheid van eisers beoordeeld. Aan de orde is thans nog de door Spirits International ingeroepen relatieve onbevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de in het tussenvonnis vermelde vordering III, die ziet op nietigverklaring van de Jongere Merkregeristraties¹ en andere voor Stolichnaya, Moskovskaya en SPI verrichte merkregeristraties met gelding voor de Benelux, voor zover die merkregeristraties niet al door de rechtbank Rotterdam nietig zullen zijn verklaard. Eisers hebben zich op het standpunt gesteld dat deze merkregeristraties te kwader trouw zijn verricht, namelijk profiterend van de Merken² en in de wetenschap dat de Merken aan eisers toebehoren, en dat de Jongere Merkregeristraties identiek zijn aan, althans verwarringwekkend overeenstemmen met de merken en in rangorde na de Merken komen.

2.2. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over 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-Vo³ prevaleren boven die van het BVIE⁴, omdat die beslissing mogelijk gevolgen heeft voor de beoordeling van de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank en partijen zich nog niet over het arrest hadden kunnen uitlaten.

2.3. Eisers hebben zich in hun akte van 28 mei 2014 op het standpunt gesteld, kort samengevat:

- dat in het onderhavige geval de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank kan worden aangenomen op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Vo;
- zo dit niet het geval is, dat relatieve bevoegdheid kan worden aangenomen op basis van artikel 107 Rv⁵;
- dat relatieve bevoegdheid in ieder geval moet worden aangenomen op grond van de verknochtheid van de onderhavige vordering III met de andere vorderingen tegen Spirits International, ten aanzien waarvan de rechtbank zich bevoegd heeft geacht.

2.4. Ter ondersteuning van hun beroep op artikel 107 Rv hebben eisers in de conclusie van antwoord in het incident verwezen naar een beslissing van de rechtbank te Rotterdam van 9 augustus 2001, NJK 2001,59, waarin is geoordeeld dat artikel 37A BMW⁶ (het

¹ Zoals gedefinieerd in het tussenvonnis onder 2.1.3.

² Zoals gedefinieerd in het tussenvonnis onder 2.1.1.

³ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

⁴ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

⁵ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁶ Benelux Merkenwet

huidige artikel 4.6 BVIE) aldus moet worden toegepast dat, wanneer een vordering inzake merken door een eiser voor een rechter binnen het Beneluxgebied wordt ingesteld tegen meer dan een gedaagde, en die rechter bevoegd is ten aanzien van één van die gedaagden, hij tevens bevoegd is ten aanzien van de vordering tegen de andere gedaagde.

2.5. Volgens gedaagden (althans Spirits International) wijst artikel 22 lid 4 EEX-Vo voor het onderhavige geval de gerechten van de Benelux aan maar wordt de relatieve bevoegdheid uitsluitend bepaald door artikel 4.6 lid 1 BVIE. De rechtbank te Rotterdam is daarmee naar zij stellen exclusief bevoegd.

2.6. Het standpunt van eisers dat relatieve bevoegdheid zou volgen uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo wordt verworpen. Daargelaten of deze bepaling in een geval als het onderhavige een rol zou kunnen spelen naast artikel 22 lid 4 EEX-Vo, kan daarin geen grond voor bevoegdheid worden gevonden al omdat niet is aan te nemen dat sprake is van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens, zoals voor de op artikel 6 lid 1 te baseren bevoegdheid is vereist. Immers blijkt niet dat eisers jegens Spirits Product en Spirits International vernietiging van dezelfde merken vorderen, zodat een oordeel over de mogelijk verwarring met de Merken niet gelijk hoeft te zijn. Ook de gestelde kwade trouw aan de kant van Spirits Product en Spirits International behoeft niet noodzakelijk op een gelijke wijze te worden beoordeeld. Uiteraard bestaat, gezien de in het tussenvonnissen onder 2.1 vermelde stellingen van eisers, sterke verwevenheid tussen de zaken, maar dat is voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet voldoende.

2.7. Die verwevenheid is wél voldoende om aan te nemen dat samenhang als bedoeld in artikel 107 Rv bestaat tussen de tegen Spirits Product en tegen Spirits International ingestelde vorderingen. Gezien de wetgeschiedenis is artikel 107 Rv geïnspireerd door – het huidige – artikel 6 EEX-Vo, maar de rechtbank ziet geen aanleiding om die reden ook aan de in artikel 107 Rv bedoelde samenhang de eis te stellen dat sprake moet zijn van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens. De geschillen moeten daarnaast in de zin van artikel 4.6 lid 5 BVIE verknocht worden geacht. Het is echter de vraag of deze bepalingen in het onderhavige geval dienen te worden toegepast.

2.8. De beoordeling van de overige standpunten van partijen roept aldus, mede naar aanleiding van het hiervoor genoemde arrest en mede gelet op de verplichting van de rechtbank haar bevoegdheid om kennis te nemen van vordering III ambtshalve vast stellen, de navolgende vragen op over de uitleg van de EEX-Vo en het BVIE.

- I Dient het BVIE (op de in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013, overwegingen 28 - 34 genoemde gronden) te worden aangemerkt als een posterieur verdrag zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als een bijzondere regeling in de zin van artikel 71 EEX-Vo?

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:

- II Volgt uit artikel 22 lid 4 EEX-Vo dat zowel de Belgische, als de Nederlandse en de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen?
- III Zo nee, hoe dient dan in een geval als het onderhavige te worden vastgesteld of de Belgische, dan wel de Nederlandse of de Luxemburgse rechter

-
- internationaal bevoegd is? Kan voor deze (nadere) vaststelling van de internationale bevoegdheid artikel 4.6 BVIE (wél) worden toegepast?
- IV Voor zover met vaststelling van de internationale bevoegdheid niet tevens de relatieve bevoegdheid is vastgesteld, dient dan de relatieve bevoegdheid te worden bepaald aan de hand van het nationale (Belgische, Nederlandse respectievelijk Luxemburgse) recht of dient daarvoor artikel 4.6 BVIE (wél) te worden toegepast?
- V Indien bevoegdheid moet worden vastgesteld aan de hand van artikel 4.6 BVIE:
- staat deze bepaling dan in de weg aan toepassing van artikel 107 Rv?
 - kan dan bevoegdheid om kennis te nemen van vordering III jegens Spirits International ook buiten het kader van artikel 4.6 lid 5 BVIE worden aangenomen op grond van verknochtheid met de overige vorderingen jegens Spirits International?

2.9. Over de beantwoording van deze vragen bestaat onzekerheid en zij zijn voor de praktijk van aanzienlijk belang. De rechtbank overweegt daarom dienaangaande prejudiciële vragen te stellen. Aan partijen zal gelegenheid worden geboden zich bij akte uit te laten of het stellen van vragen inderdaad nodig is, welke vragen gesteld zouden moeten worden en welke vraag aan welk gerecht (het Hof van Justitie van de Europese Unie of het Benelux Gerechtshof) gesteld dient te worden.

2.10. Ter vermijding van onnodige vertraging overweegt de rechtbank voorts de procedure tegen de andere gedaagden dan Spirits International voort te zetten. Ook staat het eisers uiteraard vrij hun verzet tegen verwijzing naar de rechtbank Rotterdam op te geven respectievelijk Spirits International de bevoegdheid van deze rechtbank (op de door artikel 4.6 BVIE voorgeschreven wijze) te aanvaarden, in welk geval het stellen van prejudiciële vragen vermeden kan worden. Ook hierover kunnen partijen zich op de rol uitlaten.

3. De beslissing

De rechtbank

In het incident

3.1. verwijst de zaak naar de rol van 27 augustus 2014 voor akte in het incident;

In het incident en de hoofdzaak

3.2. houdt iedere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 30 juli 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.