

AFSCHRIFT

Vonnis**RECHTBANK AMSTERDAM**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 470822 / HA ZA 10-3092

Vonnis van 8 juni 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht **SIMIRAMIDA-04 EOOD**,
gevestigd te Varna (Bulgarije),
eiseres,
advocaat mr. J.W. de Groot te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DIAGEO BRANDS B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat prof. mr. Ch.E.F.M. Gielen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna S04 en Diageo genoemd worden.

1. De procedure**1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:**

- de dagvaarding van 17 september 2010;
- de akte van overlegging van producties van 29 september 2010 met producties 1 t/m 17;
- de conclusie van antwoord met producties 1 t/m 10;
- het tussenvonnis van 2 maart 2011 waarin een comparitie van partijen is gelast;
- de akte overlegging producties van de zijde van S04 van 26 april 2011 met producties 18 t/m 41;
- de akte houdende overlegging aanvullende productie van de zijde van Diageo van 26 april 2011 met productie 11;
- het proces-verbaal van comparitie van 26 april 2011 en de daaraan gehechte stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

470822 / HA ZA 10-3092
8 juni 2011

2

-
2. **De feiten**
- 2.1. S04 drijft een onderneming in Bulgarije die zich richt op de handel in alcoholica.
- 2.2. Diageo maakt deel uit van het Diageo-concern dat alcoholische dranken produceert. Diageo is rechthebbende op (onder meer) het merk 'Johnny Walker' en bedient zich op de Bulgaarse markt van een lokale exclusieve importeur.
- 2.3. Op 31 december 2007 is een container met 12.096 flessen whisky van het merk 'Johnnie Walker' vanuit Georgië in Varna (Bulgarije) aangekomen, geadresseerd aan S04.
- 2.4. Op 31 december 2007 heeft de Bulgaarse douane Diageo over deze zending ingelicht en (administratiefrechtelijk) beslag gelegd op de partij whisky. Dit beslag is in maart 2008 opgeheven in verband met de uitkomst van een door S04 aangespannen administratiefrechtelijke procedure.
- 2.5. Diageo is op enig moment bij de rechtbank in Sofia (Bulgarije) een civielrechtelijke procedure begonnen tegen S04 wegens merkinbreuk in verband met import van Johnny Walker whisky in Bulgarije zonder toestemming van Diageo.
- 2.6. Na daartoe op 12 maart 2008 verlof te hebben verkregen van de rechtbank te Sofia, heeft Diageo ten laste van S04 (civielrechtelijk) beslag laten leggen op de partij whisky die inmiddels door de douane was vrijgegeven. S04 is met een gerechtelijke procedure bij het gerechtshof te Sofia opgekomen tegen het desbetreffende beslagverlof.
- 2.7. In deze procedure heeft het gerechtshof op 9 mei 2008 de beslissing van 12 maart 2008 nietig verklaard. Diageo is van deze uitspraak in cassatie gegaan bij de Bulgaarse Hoge Raad.
- 2.8. Op 30 december 2008 en op 24 maart 2008 heeft de Bulgaarse Hoge Raad de cassatieberoepen van Diageo op formele gronden afgewezen.
- 2.9. Op 9 april 2009 is het beslag op de partij whisky opgeheven.
- 2.10. Op 15 juni 2009 heeft de Bulgaarse Hoge Raad een zogeheten 'interpretatieve beslissing' afgegeven. Deze beslissing is tot stand gekomen op verzoek van de president van de Hoge Raad die constateerde dat er door de verschillende rechterlijke colleges in Bulgarije verschillend werd beslist omtrent de vraag in hoeverre import van oorspronkelijke producten zonder toestemming van de merkhouders in Bulgarije inbreuk op Bulgaarse merkrechten vormt en wanneer er sprake is van uitputting van het merkrecht. De interpretatieve beslissing is door de Hoge Raad met meerderheid van stemmen aangenomen. De meerderheid van de raadsheren besliste dat de import van producten in Bulgarije die met toestemming van de merkhouders elders, te weten buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in het verkeer zijn gebracht geen inbreuk op Bulgaarse merkrechten oplevert. Vijf raadsheren waren in een *dissenting opinion* van oordeel dat

470822 / HA ZA 10-3092
8 juni 2011

3

ingevolge de bepalingen van de Europese richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht(Richtlijn 89/104/EEG)¹ import van producten van buiten de Europese Unie (EU) of de EER als merkinbreuk moet worden gezien.

- 2.11. Bij vonnis van 11 januari 2010 heeft de rechtbank te Sofia in de onder 2.5 vermelde procedure de vorderingen van Diageo tegen S04 afgewezen. De rechtbank heeft daartoe onder meer het volgende overwogen (waarbij de rechtbank de overgelegde Engelse vertaling citeert):

"According to Interpretative Ruling # 1/2009 of the General Meeting of the Civil College of the Supreme Court of Cassation, the import of original goods carried out without the consent of the mark proprietor, where the mark's sign is placed thereon with the consent of its proprietor, does not constitute a violation of the right over a registered mark pursuant to art. 73, para.1 in relation to art 13, para. 2, item 3 of the MGDA. Interpretive Rulings, pursuant to art. 130 para. 2 of the Judiciary Act, are mandatory for the bodies of the judicial and executive authorities, for the local self-administration bodies, and for all bodies issuing administrative instruments. Therefore, the courts, including the Supreme Court of Cassation, cannot make their own interpretation of the provision different from the one adopted in the Interpretive Ruling, while in effect. The contrary would render senseless the purpose to be achieved by the Interpretive Ruling – unification of the court's common law, and would undermine the work of the Supreme Court of Cassation under art. 124, para. 1 of the Judiciary Act. The General Meeting of the respective college of the Supreme Court of Cassation adopts an Interpretive Ruling with ordinary majority, and therefore it is irrelevant for the application by the court of the respective provision, subject to the Interpretive Ruling, how many and what dissenting opinions have been expressed at the time of its adoption. The claimant cannot avail itself of the special protection of its rights over the mark under art. 76 of the MGDA, because it applies, pursuant to the specified Interpretive Ruling, only with regards to the non-genuine goods. Therefore, a claim of findings on the fact of violation of rights over original goods, as far as it is explicitly provided for in the law, on the grounds of art. 97 para. 3 of the Civil Procedure Code (repealed) is inadmissible, therefore the proceedings in the said part shall be terminated. The import of original goods carried out by the defendant does not constitute a violation of art. 73 para. 1 in relation to art. 13 para. 2 item 3 of the MGDA as sustained by the claimant, therefore the claims under art. 76 para. 1 item 2 and item 4 of the MGDA are groundless, and shall be overruled.

Considering the above, the consideration of the evidence and the arguments of the parties is pointless, because it would not influence the result of the dispute."

- 2.12. Diageo heeft geen rechtsmiddel aangewend tegen dat vonnis. Het vonnis heeft inmiddels kracht van gewijsde gekregen.

¹ Inmiddels vervangen door Richtlijn 2008/95/EG.

470822 / HA ZA 10-3092
8 juni 2011

4

3. Het geschil

3.1. S04 vordert (samengevat) veroordeling van Diageo tot betaling van een bedrag van € 10.096.645,97, althans een door de rechtbank te begroten bedrag, een en ander vermeerderd met de wettelijke handelsrente en de proceskosten.

3.2. S04 legt hieraan het volgende ten grondslag, samengevat.
Diageo heeft onrechtmatig jegens S04 gehandeld. In de eerste plaats bedient zij zich in Bulgarije van een lokale exclusieve importeur die de instructies van Diageo volgt en zich in alle relevante opzichten profileert als enig vertegenwoordiger van het Diageo-concern en als stroman acteert. Deze importeur doet structureel en op geregelde basis zeer intimiderende en naar hun aard onrechtmatige aanzeggingen aan in alcoholica handelende partijen. Zo worden commerciële relaties van S04 bedreigd met gerechtelijke acties waar het gaat om de handel door S04 in alcoholica van de merken van Diageo.

In de tweede plaats blijkt uit het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010 dat het beslag op de partij whisky dat op verzoek van Diageo is gelegd (en is gehandhaafd), zonder rechtsgrond is geweest en dus onrechtmatig jegens S04. De bedrijfsvoering van S04 heeft geleden onder de handelwijze van Diageo. Een reeks vaste leveranciers en afnemers van S04 heeft als gevolg van de beslagen en van de oneigenlijke (onrechtmatige) dreigementen afgezien van verdere leveringen aan c.q. afname bij S04 van alcoholica van de merken van Diageo, in het bijzonder ook Johnnie Walker whisky. Gloriam LLC (hierna: Gloriam) heeft de raamovereenkomst met S04, op grond waarvan zij drie jaar aan S04 zou leveren, ontbonden. S04 is hierdoor € 8.100.000,- aan winst misgelopen en Gloriam heeft voorts aanspraak gemaakt op € 540.000,- en € 180.000,- aan contractuele boetes. Ook is als gevolg van de acties van Diageo de bankfaciliteit van S04 beëindigd. Zij heeft in verband hiermee € 55.969,05 aan extra bankkosten moeten maken. Voorts zijn de Bulgaarse afnemers Ost Trading EOOD, Begein EOOD, Andromeda-77 EOOD en Per-2002 EOOD afgehaakt. In elk geval is S04 aan Ost Trading EOOD een bedrag van € 673.920,- aan contractuele boete verschuldigd, voor het overige dient de schade op dit punt nog nader te worden begroot. S04 had tijdens de duur van de (onterechte) beslagen met het beslagen voorraad whisky in de te voorziene handel met Georgië een totale winst kunnen boeken van € 546.756,02. Dat deze winst niet is gerealiseerd, is aan Diageo toe te rekenen, aldus S04.

3.3. Diageo voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. S04 baseert het gestelde onrechtmatig handelen van Diageo in de kern (a) op onrechtmatige aanzeggingen en (b) op onrechtmatige beslaglegging. Van de versterkking is het verweer van Diageo dat het door S04 aangehaalde vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010 niet kan worden erkend wegens strijd met de openbare orde. De rechtbank zal dit verweer daarom eerst behandelen.

470822 / HA ZA 10-3092
8 juni 2011

5

Vonnis rechtbank Sofia in strijd met openbare orde?

- 4.2. Diageo voert ter onderbouwing van dit verweer het volgende aan, kort samengevat. Het vonnis van 11 januari 2010 is volledig geënt op de interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad van 15 juni 2009. In die interpretatieve beslissing is geoordeeld (kort gezegd) dat import in Bulgarije van oorspronkelijke producten die met toestemming van de merkhouder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, geen inbreuk op Bulgaarse merkrechten oplevert. De Bulgaarse Hoge Raad was op grond van artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verplicht om over deze kwestie prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Hij heeft dit echter nagelaten zonder gemotiveerd aan te geven waarom. De Bulgaarse hoogste rechter heeft aldus een fundamenteel beginsel van Europees constitutioneel recht geschonden. Dit ambtelijke verzuim levert strijd op met de Europese openbare orde die deel uitmaakt van de openbare orde in Nederland. Erkenning van het volledig op deze beslissing gebaseerde vonnis van 11 januari 2011 moet daarom op de voet van artikel 34 lid 1 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) achterwege blijven, aldus Diageo.
- 4.3. S04 betwist niet dat erkenning van het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010 kennelijk strijdig is met de openbare orde van Nederland als bedoeld in artikel 34 lid 1 EEX-Vo. Nadat Diageo dit standpunt in haar conclusie van antwoord en ter comparitie van partijen uitvoering uiteen heeft gezet, heeft S04 dit verweer in het geheel niet weersproken. Tussen partijen staat derhalve niet ter discussie dat in het onderhavige geval sprake is van een uitzonderlijke situatie waarin erkenning van voormeld vonnis op onaanvaardbare wijze zou botsen met de rechtsorde van Nederland en die daarom toepassing van de openbare-ordeclausule van artikel 34 lid 1 EEX-Vo rechtvaardigt (vergelijk HvJ EU 28 april 2009, C-420/07). De rechtbank is met partijen van oordeel dat de Bulgaarse Hoge Raad gehouden was prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. De rechtbank wijst in dit verband bijvoorbeeld op de dissenting opinion, waarin wordt gewezen op de strijdigheid met het Europese recht. Door desalniettemin geen prejudiciële vragen te stellen, is gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van de gemeenschapstrouw, hetgeen deel uitmaakt van de Nederlandse openbare orde. De rechtbank zal daarom op de voet van artikel 34 lid 1 EEX-Vo aan het bedoelde vonnis van de rechtbank te Sofia, dat geheel is gegrond op de uitspraak van de Bulgaarse Hoge Raad, voorbijgaan.

Beslagen onrechtmatig in geval van import c.q. transit?

- 4.4. Hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen, leidt tot het oordeel dat de grondslag van de vordering van S04 is komen te ontvallen, voor zover zij het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010 aan haar vordering ten grondslag legt. Dit leidt niet zonder meer tot het oordeel dat de vorderingen daarom moeten worden afgewezen. S04 betoogt dat met het 'wegdenken' van dit vonnis de rechtmatigheid van het handelen van Diageo niet komt vast te staan, nu de beslagen partij whisky *transit-goederen* betrof die (ook ten tijde van de beslagen) niet

470822 / HA ZA 10-3092
8 juni 2011

6

bestemd waren voor werkelijke invoer in Bulgarije. Volgens S04 was Diageo ervan op de hoogte dat sprake was van originele merkgoederen die een douanebestemming hadden en zich dus achter de douane bevonden. Bovendien bestond er geen concreet uitzicht op verhandeling binnen de Gemeenschap, aldus S04.

- 4.5. De rechtbank is van oordeel dat het dossier onvoldoende steun biedt voor deze lezing van S04. Integendeel, de beschikbare documentatie bevat concrete en overtuigende aanwijzingen dat de partij whisky wel degelijk bedoeld was om in Bulgarije in het verkeer te worden gebracht. Zo vermelden de door S04 als productie 24 en 25 overgelegde douanedocumenten Bulgarije als land van bestemming en S04 als geadresseerde. Volgens Diageo maken ook de letters 'IM' en de vermelding van invoeraccijnzen en VAT duidelijk dat sprake is van import. S04 heeft het verweer van Diageo op dit punt niet ontzenuwd. Dat de codering 'J' op deze en andere (douane)documenten betrekking heeft op transitgoederen onder douanetoezicht, zoals S04 stelt, blijkt uit niets. Van belang is voorts dat de rechtbank te Sofia in haar vonnis van 11 januari 2010 ondubbelzinnig spreekt over de 'import' van de desbetreffende partij whisky. In de beslissing wordt met geen woord gerept over een transitstatus of douane-entrepot. Uit het vonnis blijkt niet dat het begrip 'import' hierin een andere betekenis zou hebben dan het in het verkeer brengen van goederen in Bulgarije. De rechtbank wijst er voorts op dat de contracten die S04 aan de door haar gevorderde schadevergoeding ten grondslag legt, zien op whisky voor de Europese Unie. S04 heeft tegenover dit gemotiveerde verweer van Diageo (overigens) geen feiten of omstandigheden aangedragen die het oordeel kunnen rechtvaardigen dat de partij whisky een douanebestemming had. Haar bewijstaanbod op dit punt wordt daarom gepasseerd.
- 4.6. De rechtbank zal gelet op het voorgaande uitgaan van een importsituatie. Bij deze stand van zaken kan niet worden gezegd dat de door Diageo gelegde beslagen ongegrond en daarmee onrechtmatig zijn geweest, mede gelet op Europese rechtspraak waarin is geoordeeld dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de eerste verhandeling in de EER van oorspronkelijke goederen van zijn merk zonder zijn toestemming (zie bijvoorbeeld HvJ EG 16 juli 1998, *Silhouette*, zaak C-355/96, Jurispr. blz. I-4799). Feiten of omstandigheden die nopen tot een ander oordeel over de (on)rechtmatigheid van de beslagen, zijn gesteld noch gebleken. De vorderingen van S04 zullen daarom worden afgewezen, voor zover deze zijn gebaseerd op onrechtmatige beslaglegging, waaronder de rechtbank tevens verstaat de schade die is geleden ten gevolge van de gemaakte bankkosten in verband met het beëindigen van de bankfaciliteit.

Onrechtmatige aanzeggingen Diageo?

- 4.7. Aan de orde is dan de vraag of Diageo zich schuldig heeft gemaakt aan het doen van onrechtmatige aanzeggingen aan handelsrelaties van S04. De rechtbank is van oordeel dat S04 haar stellingen ook op dit punt onvoldoende heeft onderbouwd. Zij heeft zich in haar dagvaarding beperkt tot het noemen van een enkele, door Diageo uitdrukkelijk van de hand gewezen beschuldiging die niet wordt gestaafd door de beschikbare documentatie. S04 heeft in dit verband wel als productie 2 een verklaring van de heer Yanev overgelegd, een vertegenwoordiger van 'Nik-5',

470822 / HA ZA 10-3092
8 juni 2011

7

maar de inhoud van die verklaring is uitdrukkelijk door Diageo betwist. Zo blijkt uit de verklaring niet wie de door Yanev gestelde mededelingen zijn gedaan. Stukken of concrete stellingen waaruit kan volgen dat de vermeende aanzeggingen daadwerkelijk door medewerkers van Diageo zijn gedaan ontbreken. Voor bewijslevering is onder deze omstandigheden ook hier geen plaats.

- 4.8. Geen van de aan Diageo gemaakte verwijten treft dus doel. Hierop stuit de vordering van S04 reeds af. De gestelde schade van S04 en het oorzakelijk verband met de handelwijze van Diageo kunnen daarom onbesproken blijven.

Conclusie en proceskosten

- 4.9. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de vorderingen zullen worden afgewezen met veroordeling van S04, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten van Diageo. Over deze proceskosten overweegt de rechtbank als volgt.
- 4.10. Diageo heeft op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) veroordeling in de volledige proceskosten gevorderd. Deze kosten heeft zij gespecificeerd tot een bedrag van € 91.925,05 (inclusief verschotten en BTW). S04 heeft daartegen verweer gevoerd en betoogd dat het geschil geen betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendom. Subsidiair stelt zij zich op het standpunt dat de gevorderde kosten excessief zijn.
- 4.11. De rechtbank is, anders dan S04, van oordeel dat het onderhavige geschil zodanig in het verlengde ligt van (de gestelde onrechtmatigheid van) de handhaving van de merkrechten van Diageo, dat zij artikel 1019h Rv hier van toepassing acht. De proceskosten zijn op grond van deze bepaling toewijsbaar voor zover deze redelijk en niet onevenredig zijn en voor zover de eisen van billijkheid zich niet tegen vergoeding verzetten. Niet in geschil is dat sprake is van een niet-eenvoudige zaak. Op grond van de indicatietarieven in IE-zaken behoort de onderhavige procedure daarmee tot de categorie waarvoor een advocaatkostenveroordeling van € 25.000,-- exclusief BTW het uitgangspunt is. De door Diageo gevorderde advocaatkosten zijn ruim drie maal zo hoog. Bij een dergelijke afwijking van de indicatietarieven worden strenge eisen aan de motivering gesteld. Gelet op onder andere de veelheid aan buitenlandse procedures die in deze zaak een rol spelen en die het nodige overleg met Bulgaarse collega's (in Bulgarije) met zich brachten ten einde daarover uitleg te verkrijgen, acht de een bedrag van € 40.000,-- onder de gegeven omstandigheden een passende vergoeding.
- 4.12. De proceskosten van Diageo worden aldus begroot op een bedrag van € 44.951,-- waarvan € 4.951,-- aan griffierecht en € 40.000,-- aan salaris advocaat. Omdat dit niet is gevorderd, zal de kostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

470822 / HA ZA 10-3092
8 juni 2011

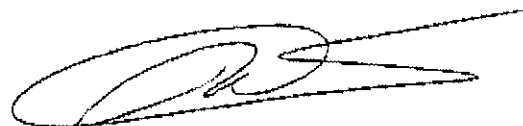
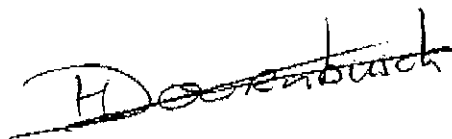
8

5. De beslissing

De rechtbank:

- wijst het gevorderde af;
- veroordeelt S04 in de kosten van het geding, aan de zijde van Diageo tot dusver begroot op een bedrag van € 44.951,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen, mr. S. Ju en mr. M.L. Harmsen en in het openbaar uitgesproken op 8 juni 2011.



VOOR AFSCRIFT CONFORM
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

