

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/479009 / HA ZA 15-715

Vonnis van 20 april 2016

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar het recht van de Russische Federatie
FKP SOJUZPLODOIMPORT,

gevestigd te Moskou (Russische Federatie),

2. de rechtspersoon naar het recht van de Russische Federatie

FGUP VO SOJUZPLODOIMPORT,

gevestigd te Moskou (Russische Federatie),

eiseressen,

advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPIRITS INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. R.P.J. Ribbert.

Partijen zullen hierna FKP, FGUP en Spirits International genoemd worden en FKP en FGUP gezamenlijk FKP c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 november 2012, met herstelexploot van 4 maart 2013, waarbij Spirits International, Spirits Product International Intellectual Property B.V., S.P.I. Spirits (Cyprus) Limited en ZAO Sojuzplodimport (hierna gezamenlijk: Spirits c.s.) zijn gedagvaard voor de rechtbank Den Haag;
- de akte houdende overlegging producties van FKP c.s.;
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens incidentele conclusie houdende beroep op niet-ontvankelijkheid eiseressen, tevens incidentele conclusie houdende nietigheid dagvaarding van Spirits c.s., met producties;
- de conclusie van antwoord in incident houdende excepties van onbevoegdheid, niet-ontvankelijkheid eiseressen en nietigheid dagvaarding van FKP c.s.;
- het incidentele tussenvonnissen van de rechtbank Den Haag van 14 mei 2014 waarbij FKP c.s. en Spirits c.s. - voor zover thans van belang - in de gelegenheid zijn gesteld zich bij akte uit te laten over de relatieve onbevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van de

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

2

-
- nietigheidsvordering gericht tegen Spirits International gezien in het licht van het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013;
- de akte na tussenvonnis in incident van FKP c.s., met productie;
 - de akte houdende uitlatingen na tussenvonnis in incident van Spirits c.s.;
 - het incidentele tussenvonnis van de rechtbank Den Haag van 30 juli 2014 waarbij FKP c.s. en Spirits c.s. in de gelegenheid zijn gesteld zich bij akte uit te laten over de noodzaak en de inhoud van eventueel aan het Hof van het Justitie van de Europese Unie of het Benelux Gerechtshof te stellen vragen van uitleg van de EEX-Vo en het BVIE;
 - het rolbericht van 27 augustus 2014 waarbij FKP c.s. hebben meegedeeld dat zij instemmen met vrijwillige verwijzing van de tegen Spirits International gerichte nietigheidsvordering naar de rechtbank Rotterdam;
 - het incidentele vonnis van de rechtbank Den Haag van 8 oktober 2014, waarbij de zaak onder meer gedeeltelijk is verwezen naar de rechtbank Rotterdam;
 - het oproepingsexploot van 7 november 2014;
 - de akte vermindering c.q. wijziging van eis, tevens overlegging producties van FKP c.s.;
 - de conclusie van antwoord van Spirits International, met producties;
 - het vonnis (in de vorm van een brief) van 11 november 2015 van de rechtbank waarbij een comparitie is bepaald;
 - de akte houdende overlegging aanvullende producties van FKP c.s.;
 - de brief van 18 januari 2016 van FKP c.s. waarbij een overzicht van de proceskosten is gevoegd;
 - de aanvullende kostenstaat van Spirits International;
 - het proces-verbaal van comparitie van 20 januari 2016, met daaraan gehecht de door beide partijen overgelegde (pleit-)aantekeningen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voor zover van belang - het volgende vast:

2.2. De in 1966 in de Sovjet-Unie opgerichte staatsonderneming VO Sojuzplodoimport (hierna: VO) was in het Sovjettijdperk verantwoordelijk voor de buitenlandse handel in onder meer wodka.

2.3. In 1973 heeft VO - onder meer - de volgende Benelux-merken voor waren in de klasse 33 (wodka) gedeponeerd (hierna gezamenlijk aangeduid als de VO-beeldmerken):

- het beeldmerk Moskovskaya (Osobaya Vodka) dat is ingeschreven onder het nummer 318390 (hierna aangeduid als het Moskovskaya VO-beeldmerk);
- het beeldmerk Stolichnaya dat is ingeschreven onder het nummer 318391 (hierna aangeduid als het Stolichnaya VO-beeldmerk);

Hierna is een afbeelding weergegeven van het Stolichnaya VO-beeldmerk.

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

3



- 2.4. Op 5 januari 1990 is de rechtsvorm van VO gewijzigd. De staatsonderneming heette daarna VVO Sojuzplodoimport (hierna: VVO).
- 2.5. In 1991 is de private onderneming VAO Sojuzplodoimport opgericht (hierna: VAO).
- 2.6. In 1993 is in het Benelux-merkenregister aangetekend dat onder meer de VO-beeldmerken zijn overgegaan van VVO naar VAO.
- 2.7. In 1996 is de rechtsvorm van de private onderneming VAO gewijzigd in VZAO, in 1998 in VOAO. In 2000 zijn de rechtsvorm en de naam gewijzigd in OAO Plodovaya Kompaniya.
- 2.8. VZAO heeft bij overeenkomst van 26 december 1997 diverse merkrechten verkocht aan de in oktober 1997 opgerichte private onderneming ZAO Sojuzplodimport (hierna: ZAO). In de bij de overeenkomst behorende bijlage van 12 januari 1998 staat onder meer dat alle licentie- en wodka-productieovereenkomsten en alle buitenlandse merken door VZAO aan ZAO worden overgedragen. In het Benelux-merkenregister is aangetekend dat onder meer de VO-beeldmerken zijn overgegaan van VZAO op ZAO.
- 2.9. Bij overeenkomst van 12 april 1999 heeft ZAO onder meer de VO-beeldmerken verkocht aan Spirits International. Spirits International is onderdeel van de Spirits groep. In het Benelux-merkenregister is aangetekend dat deze merken zijn overgedragen aan Spirits International.
- 2.10. In een aantal documenten van de Russische Federatie uit 2001 staat dat de rechtsvorm van VVO is gewijzigd in FGUP.
- 2.11. FKP is een Russische staatsonderneming die zich bezig houdt met de exploitatie van (merken voor) Russische wodka en andere voedingsmiddelen.

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

4

2.12. Op 15 januari 2003 heeft FKP het hierna weergegeven beeldmerk gedeponeerd (hierna aangeduid als het FKP-beeldmerk). Op 1 oktober 2003 is de inschrijving in het Benelux merkenregister onder het nummer 0731954 gepubliceerd. De inschrijving is gedaan voor de klasse 33 wodka; vruchtendranken en vruchtensappen waarin wodka is verwerkt; preparaten voor de bereiding van dranken waarin wodka is verwerkt.



2.13. Op 18 december 2008 heeft Spirits International het hierna weergegeven beeldmerk gedeponeerd. Het is op 11 maart 2009 in het Benelux merkenregister onder het nummer 0855539 ingeschreven voor de klasse 33 alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).



2.14. Op 29 juni 2011 is in het WIPO op naam van Spirits International het volgende beeldmerk onder het nummer 1083829 opgenomen voor de klasse 32 (bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen,

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

5

siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken) en de klasse 33 alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).



Deze merkregistratie wordt samen met de in 2.13 genoemde merkregistratie hierna ook wel de Spirits-merken genoemd.

2.15. Op 7 juni 2015 is de (Benelux) merkregistratie van het Stolichnaya VO-beeldmerk met het nummer 318391 (zie 2.3) op naam van FKP gesteld.

eerdere procedure

2.16. In een door FKP tegen Spirits International aanhangig gemaakte procedure heeft deze rechtbank bij tussenvonnis van 14 juni 2006 - er veronderstellenderwijs van uitgaand dat FKP vorderingsgerechtigd is - geoordeeld dat Spirits International niet de rechthebbende is op een viertal VO-merkrechten, waaronder de in 2.3 genoemde VO-beeldmerken. Daartoe is overwogen dat VVO niet rechtsgeldig is geprivatiseerd of getransformeerd in een private onderneming, dat de VO-merkrechten na de oprichting van VAO zijn blijven toebehoren aan VVO en dat Spirits International ten tijde van de overdracht van de merkrechten aan haar niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van ZAO. De rechtbank heeft de zaak verwezen naar de rol voor nadere inlichtingen over de vorderingsgerechtigdheid van FKP en verlof verleend tot het instellen van tussentijds hoger beroep.

Spirits International heeft hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof Den Haag heeft het tussenvonnis van de rechtbank op 24 juli 2012 vernietigd voor zover de zaak naar de rol is verwezen omdat het van oordeel was dat FKP vorderingsgerechtigd is en heeft het vonnis voor het overige bekrachtigd.

Spirits International heeft beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft het beroep van Spirits International op 20 december 2013 verworpen.

Op 25 maart 2015 heeft deze rechtbank eindvonnis gewezen, waarbij Spirits International is bevolen alle noodzakelijke handelingen te verrichten om de (Benelux) merkregistraties van vier VO-merken waaronder het Moskovskaya VO-beeldmerk (met het nummer 318390) en het Stolichnaya VO-beeldmerk (met het nummer 318391) op naam te doen stellen van FKP en is de nietigheid uitgesproken en de doorhaling gelast van een aantal merkregistraties - waaronder het beeldmerk van het logo (SPI in cyrillisch schrift) - met gelding in de Benelux op naam van Spirits International.

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

6

Spirits International heeft hoger beroep ingesteld van dit vonnis.

3. Het geschil

3.1. FGUP heeft haar vordering tijdens de comparitie ingetrokken. Nu een eiser te allen tijde het recht heeft om zijn eis te verminderen (ook tot nihil) zolang nog geen eindvonnis is gewezen, zal de rechtbank ervan uitgaan dat geen vordering van FGUP ter beslissing voorligt.

3.2. Na vermindering en wijziging van eis vordert FKP dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoer bij voorraad:

- de nietigheid uitspreekt van de Benelux Merkregeristratie met registratienummer 855539 en de Internationale Merkregeristratie met gelding in de Benelux met registratienummer 1083829, die thans op naam van Spirits International staan;
- met veroordeling van Spirits International in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.3. Het verweer van Spirits International strekt tot afwijzing van de vorderingen en - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van FKP in de volledige proceskosten op grond van art. 1019h Rv.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

inleidende overwegingen

4.1. De rechtbank stelt vast dat de Nederlandse rechter ingevolge de hoofdregel van art. 2 EEX-Vo (en op grond van art. 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, BVIE) exclusief bevoegd is. Nu Spirits International gevestigd is in Rotterdam, is deze rechtbank voorts - zoals ook door de rechtbank Den Haag in haar incidentele vonnis van 8 oktober 2014 is geoordeeld - relatief bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

4.2. Tijdens de comparitie heeft de rechtbank met partijen afgesproken dat eerst vonnis wordt gewezen over de geschilpunten van merkenrechtelijke aard. In dit vonnis beperkt de oordeelsvorming van de rechtbank zich derhalve tot de vraag of de nietigheid van één of beide Spirits merkregistraties (zie 3.2) dient te worden uitgesproken. Daarbij laat de rechtbank thans in het midden of één van de andere weren van Spirits International opgaat. Slechts veronderstellenderwijs gaat de rechtbank er in dit vonnis van uit dat de VO-beeldmerken aan FKP toebehoren.

4.3. FKP heeft bij dagvaarding aan haar vordering tot nietigverklaring ten grondslag gelegd dat i) de Spirits-merken identiek zijn aan, althans verwarringwekkend overeenstemmen met de in 2.3 genoemde in 1973 ingeschreven VO-beeldmerken en in rangorde komen na deze VO-beeldmerken en/of ii) de Spirits-merken te kwader trouw door

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

7

Spirits International en haar (vermeende) rechtsvoorgangers zijn gedeponereerd nadat de oorspronkelijke VO-beeldmerken zonder rechtsgrond op naam van Spirits International en die rechtsvoorgangers waren geregistreerd. FKP heeft daaraan in haar comparitie-aantekeningen toegevoegd dat het Spirits-merk met het nummer 1083829 met een afbeelding van een hoog gebouw, identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het FKP-beeldmerk. Spirits International heeft tegen die aanvulling van de grondslag van de vordering geen bezwaar gemaakt. De rechtbank gaat hierna uit van de aldus aangevulde grondslag.

FKP baseert haar vordering voor wat betreft de onder i) genoemde grond op het bepaalde in art. 2.28 lid 3 sub a jo art. 2.3 sub a en b BVIE en voor wat betreft de onder ii) genoemde grond op artikel 2.28 lid 3 sub b jo artikel 2.4 sub f BVIE.

Spirits International heeft de stellingen van FKP met diverse argumenten bestreden.

4.4. Ter beantwoording van de vraag of een inschrijving nietig is, dient in het kader van de onder 4.3 als i) aangeduide grond onderzocht te worden of het depot van een ingeschreven jonger merk gelijk is aan of verwarringwekkend overeenstemt met voor dezelfde of soortgelijke waren gedeponeerde oudere merken.

In het kader van de onder 4.3 als ii) aangeduide grond moet bij het te verrichten onderzoek naar de kwade trouw rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden die bestonden op het tijdstip van indiening van de aanvraag. Bij de eerste grond gaat het om een vergelijking van de depots van de merken. Bij de tweede grond gaat het om iets anders, te weten een vergelijking van het jongere merk (i.c. de Spirits-merken) zoals gedeponeerd, met eerder gebruik van het merk door een ander (i.c. FKP). Voor beide gronden is steeds bepalend de situatie ten tijde van de deponering van het merk waarvan de vernietiging verlangd wordt; het (latere) gebruik daarvan is niet relevant.

ad 4.3 sub i): identieke, althans verwarringwekkende overeenstemming

4.5. Niet in geschil is dat de Spirits-merken in rangorde komen na de VO-beeldmerken en het FKP-beeldmerk. Evenmin is in geschil dat de merken werden en worden gebruikt ter aanduiding van soortgelijke waren. Het geschil tussen partijen is toegespitst op de vraag of de Spirits-merken identiek zijn aan, althans verwarringwekkend overeenstemmen met, de VO-beeldmerken en het FKP-beeldmerk.

4.6. FKP heeft haar stelling dat de Spirits-merken identiek zijn aan, althans verwarringwekkend overeenstemmen met het Moskovskaya VO-beeldmerk, niet geconcretiseerd en evenmin onderbouwd. De vordering van FKP is daarom niet toewijsbaar voor zover gegrond op het Moskovskaya VO-beeldmerk.

Aan de orde is derhalve uitsluitend de vraag of de Spirits-merken identiek zijn aan, althans verwarringwekkend overeenstemmen met het Stolichnaya VO-beeldmerk als gedeponeerd in 1973 onder nummer 318391 (zie 2.3) dan wel of het Spirits-merk met een afbeelding van een hoog gebouw identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het FKP-beeldmerk als gedeponeerd in 2003 onder nummer 0731954 (zie 2.12). Het Stolichnaya VO-beeldmerk en het FKP-beeldmerk worden hierna gezamenlijk aangeduid als de oudere beeldmerken.

4.7. Ter beantwoording van deze vraag, dient te worden onderzocht of en in hoeverre de merken zoals deze zijn gedeponeerd in auditief, visueel en/of begripsmatig opzicht

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

8

gelijkenis vertonen. Voor het aannemen van verwarringwekkende overeenstemming dient de gelijkenis zodanig te zijn dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek voor de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan over de herkomst van deze waren. Bij dit onderzoek moet - krachtens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie - in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld op basis van de indruk die de Spirits-merken en de oudere beeldmerken bij de gemiddelde consument van deze waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de Spirits-merken en de oudere beeldmerken en de soortgelijkheid van de betrokken waren. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de Spirits-merken en de oudere beeldmerken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominante bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren. Bij de beoordeling van de visuele gelijkenis van de merken mag in ogenschouw worden genomen dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft om de verschillende merken naast elkaar te zien en te vergelijken, doch zal aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem (bij vluchtige kennisneming) is achtergebleven. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren minder overeenstemmen. Ten slotte is van belang dat naarmate het merk bekender is er eerder sprake zal zijn van verwarringsgevaar.

4.8. FKP heeft aangevoerd dat het lettertype van de gestileerde S in het Spirits-merk met het nummer 0855539 (weergegeven onder 2.13) en de afbeelding van een hoog gebouw in het Spirits-merk met het nummer 1083829 (weergegeven onder 2.14) dominant aanwezig zijn in het Stolichnaya VO-beeldmerk. Het publiek zal deze opvallende bestanddelen, ook los gebruikt, associëren met Stolichnaya. De vormgeving van de S van het Spirits-merk is nagenoeg identiek aan de begin- en hoofdletter van het Stolichnaya VO-beeldmerk en de afbeelding van het hoge gebouw in het Spirits-merk is een versmalde versie van de afbeelding van het Moskou-hotel in de oudere beeldmerken. Dit maakt volgens FKP dat bij beide merken sprake is van een nagenoeg algehele visuele en begripsmatige overeenstemming en dat daardoor bij het publiek verwarring ontstaat over de herkomst van de waren (wodka) die onder de Spirits-merken worden aangeboden. FKP heeft ten slotte aangevoerd dat rekening gehouden moet worden met de nawerking van het onrechtmatige gebruik door Spirits International van de oudere beeldmerken.

Spirits heeft daar - kort samengevat - tegenover gesteld dat de Spirits-merken niet identiek zijn aan c.q. in onvoldoende mate lijken op de oudere beeldmerken, aangezien de gestileerde S een ondergeschikt onderdeel vormt van het VO-beeldmerk en het gebouw als zodanig daarop helemaal niet voorkomt. Van verwarringwekkende overeenstemming is geen sprake, omdat de totaalindrukken geheel verschillend zijn, aldus Spirits International.

4.9. De rechtbank overweegt ter zake als volgt.

4.10. Spirits International heeft terecht aangevoerd dat de Spirits-merken niet identiek zijn aan de oudere beeldmerken. De oudere beeldmerken betreffen immers het gehele etiket,

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

9

terwijl de Spirits-merken beide slechts uit een enkel teken bestaan. De Spirits-merken zijn daarom niet reeds op de onder sub a in 2.3 BVIE genoemde grond nietig.

4.11. Hierna komt eerst aan de orde of het Spirits-merk met het nummer 0855539 (de gestileerde S) verwarringwekkend overeenstemt met het Stolichnaya VO-beeldmerk, als hierna nogmaals in beeld gebracht.

VO-beeldmerk

Spirits beeldmerk 0855539



De vormgeving van de letter S als door Spirits International gedeponeerd is vrijwel identiek aan die van de letter S in het Stolichnaya VO-beeldmerk, waardoor een zekere visuele overeenstemming bestaat tussen beide merken. Dit is echter niet voldoende om te kunnen concluderen dat er ten tijde van het depot bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument reëel gevaar voor verwarring bestond. Daarbij wordt het volgende in aanmerking genomen.

Allereerst is van belang dat de letter S in het Stolichnaya VO-beeldmerk slechts een klein onderdeel is van het woord Stolichnaya, welk woord uitsluitend als geheel een onderscheidend en dominant bestanddeel van dat VO-beeldmerk vormt en een associatie oproept met Rusland / de Russische taal en cultuur. De gewone consument zal - ook bij vluchtige waarneming - kennisnemen van het gehele woordbeeld; daaraan is een enkele letter ondergeschikt. Deze losse letter roept geen enkele associatie op met een land of taal / cultuur. De losse letter zou voorts door de gewone consument bij vluchtige waarneming ook gezien kunnen worden als een schrijffletter g of een krabbel (en dus niet als een S). Van begripsmatige overeenstemming is daarom geen sprake.

Voor wat betreft het visuele aspect is nog het volgende van belang. De kleurstelling van het woord Stolichnaya in het Stolichnaya VO-beeldmerk is goudgeel met een duidelijk zichtbare zwarte schaduw. Aannemelijk is dat dit als dominant onderdeel van het totaalbeeld - ook bij vluchtige waarneming - in het geheugen van de gemiddelde consument blijft hangen. De door Spirits International gedeponeerde S is zwart van kleur. FKP heeft over de kleur zwart weliswaar terecht aangevoerd dat de inschrijving voor alle kleuren geldt omdat geen kleurstelling is opgegeven, maar dat leidt in dit geval niet tot een ander oordeel. Van belang daarvoor is dat ook bij vergelijking van de gestileerde S in het Spirits-merk in

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

10

dezelfde kleurstelling als het woord Stolichnaya in het Stolichnaya VO-beeldmerk, er onvoldoende sprake is van overeenstemming. Ook dan neemt de gewone consument het gehele woordbeeld met de hiervoor genoemde associatie met Rusland waar, terwijl dat niet het geval is bij de losse gestileerde letter S. Daar komt bij dat het latere gebruik van het Spirits-merk (onder meer in de kleuren goud en rood) buiten beschouwing moet blijven, aangezien in het kader van de beoordeling van de nietigheid enkel relevant is of het depot van de jongere merkregistratie gelijk is aan of overeenstemt met het voor dezelfde of soortgelijke waren gedeponeerde Stolichnaya VO-beeldmerk.

De rechtbank is van oordeel dat op basis van het voorafgaande de conclusie moet zijn dat de totaalindruk van het merk zoals gedeponeerd niet, althans niet in voldoende mate overeenstemt met die van het Stolichnaya VO-beeldmerk en dat van verwarringsgevaar geen sprake is. Of dit anders wordt door eventuele nawerking wordt hierna onder 4.15 e.v. beoordeeld.

4.12. Vervolgens is aan de orde de vraag of het Spirits-merk met het nummer 1083829 verwarringwekkend overeenstemt met het Stolichnaya VO-beeldmerk.

VO-beeldmerk

Spirits beeldmerk 1083829



Op het Spirits-merk met het nummer 1083829 staat een hoog gebouw - een flat of een toren - met daaromheen een brede, deels zwarte cirkel. FKP heeft aangevoerd dat dit beeldmerk verwarringwekkend overeenstemt met het Stolichnaya VO-beeldmerk. De rechtbank oordeelt daaromtrent dat in het Stolichnaya VO-beeldmerk achter de woorden "Stolichnaya vodka" en achter de in het beeldmerk opgenomen munten, een Russisch aandoend gebouw vaag op de achtergrond is afgebeeld. Gelet op die plaatsing op de achtergrond en de vaagheid van de afbeelding - alsof deze in mist verdwijnt - is de rechtbank van oordeel dat dit deel van het Stolichnaya VO-beeldmerk een onvoldoende dominant onderdeel van het totale merk vormt om aanleiding te kunnen zijn voor verwarrende overeenstemming van het Spirits-merk met het Stolichnaya VO-beeldmerk.

4.13. FKP heeft voorts gesteld dat het Spirits-merk met het nummer 1083829 verwarringwekkend overeenstemt met het door haar in 2003 gedeponeerde FKP-beeldmerk.

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

11

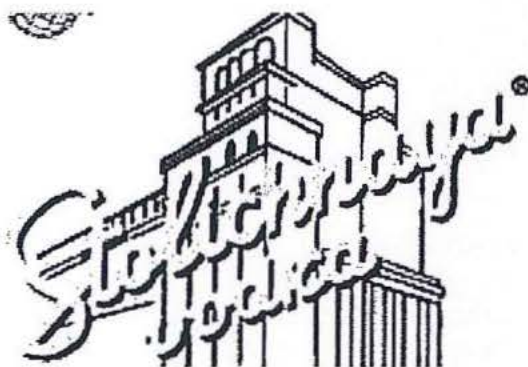
FKP-beeldmerk



Spirits beeldmerk 1083829



FKP heeft hiertoe aangevoerd dat de afbeelding van het gebouw in het Spirits-merk een versmalde versie is van de afbeelding van het Moskou-hotel op het FKP-beeldmerk. Ter nadere onderbouwing van haar stelling heeft FKP het gebouw dat is weergegeven op haar beeldmerk, versmald en verhoogd en daarvan een afbeelding overgelegd, die hierna deels is weergegeven.



De rechtbank stelt het volgende vast. Op het beeldmerk van FKP is een breed, Russisch aandoend gebouw zichtbaar dat volgens FKP het Moskou-hotel voorstelt en door haar is gekenschetst als een gebouw in typische Stalin-bouwstijl met een "Sovjet look and feel". Het gebouw op het Spirits-merk heeft deze uitstraling niet; Spirits International heeft ook betwist dat het een afbeelding van het Moskou-hotel zou betreffen. Het gebouw op het Spirits-merk is slanker vormgegeven, er is geen brede zijgevel, de indeling is een andere met anders vormgegeven ramen en de contrasten zijn sterker. Daarbij komt dat de brede cirkel om het gebouw is aan te merken als een onderscheidend en dominant bestanddeel van dit merk dat de gemiddelde consument zich - ook na vluchtige waarneming - gemakkelijk zal herinneren. De totaalindruk die het Spirits-merk bij globale beschouwing maakt is daarom een andere dan die van het gebouw dat gedeeltelijk achter het woord "Stolichnaya

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

12

vodka" is geplaatst in het FKP-beeldmerk. Een en ander is onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat er bij vergelijking van de merken zoals zij gedeponeerd zijn gevaar voor verwarring bestaat.

4.14. FKP heeft nog naar voren gebracht dat het Stolichnaya VO-beeldmerk grote bekendheid geniet. Dat is op zichzelf juist, maar dit leidt niet tot een ander oordeel, omdat de totaalindrukken zo verschillend zijn dat geen gevaar voor verwarring van de Spirits-merken met het bekende Stolichnaya VO-beeldmerk bestaat, ook niet indien in ogenschouw wordt genomen dat de Spirits-merken zijn ingeschreven voor dezelfde (of soortgelijke) waren. De omstandigheid dat er geen ander wodka-merk is dat een gebouw en een gestileerde S op haar etiket heeft staan, maakt evenmin dat door de Spirits-merken gevaar voor verwarring bestaat.

nawerking

4.15. In de visie van FKP moet bij de beoordeling van de verwarringwekkende overeenstemming voorts rekenschap worden gegeven van de zogenoemde nawerking van het onrechtmatige gebruik gedurende lange tijd door Spirits van het Stolichnaya VO-beeldmerk, waarvan de S en het gebouw als twee kenmerkende elementen onderdeel uitmaken. Teneinde verwarring te voorkomen had zij meer afstand moeten nemen van de oudere beeldmerken, aldus FKP.

4.16. Van nawerking is sprake indien Spirits International nadat zij de Spirits-merken - voorlopig veronderstellenderwijs aangenomen, onrechtmatig - had gebruikt op wodka-flessen met de oudere beeldmerken, deze vervolgens is gaan gebruiken ter aanduiding van een ander wodka-merk. In dat geval is een consument gewend geraakt aan de Spirits-merken ter aanduiding van Stolichnaya wodka en zal die consument bij het zien van de Spirits-merken op (een fles van) een ander wodka-merk, dat merk associëren met het Stolichnaya VO-beeldmerk, zodat verwarring over de herkomst van de aldus aangeboden wodka ontstaat. Dan mag het zo zijn dat een merk/teken op zichzelf beschouwd voldoende ver ligt van het merk van - veronderstellenderwijs aangenomen - FKP maar dan kan toch, door die associatie, sprake zijn van (indirect) gevaar voor verwarring. Dit door nawerking veroorzaakte gevaar voor verwarring is in duur beperkt tot de periode dat kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument zich herinnert dat de Spirits-merken aanvankelijk op de wodka-flessen met het Stolichnaya VO-beeldmerk stonden.

4.17. De rechtbank is van oordeel dat de Spirits-merken als gedeponeerd in totaalindruk zo zeer afwijken van de oudere beeldmerken dat zij op zichzelf beschouwd geen associatie oproepen met die beeldmerken. Daarbij komt dat - zoals hiervoor in 4.4 reeds is overwogen - voor de beoordeling van verwarringwekkende overeenstemming in het kader van de nietigheidsprocedure als hier aan de orde - in tegenstelling tot een op artikel 2.20 BVIE gegronde inbreukvordering - vereist is dat het gevaar voor verwarring reeds bestond ten tijde van het depot van het Spirits-merk met de gestileerde S in 2008 respectievelijk het Spirits-merk met de afbeelding van een hoog gebouw in juni 2011. Het door FKP in dit verband benadrukte gebruik door Spirits International van de gestileerde S (in verschillende kleuren) op de hals van de fles kan daarbij geen rol spelen, aangezien dit een gebruik betreft van het merk dat - naar FKP zelf stelt - eerst vanaf 2009/2010 plaatsvond. Met dit gebruik was de gemiddelde consument ten tijde van het depot immers nog niet bekend of vertrouwd.

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

13

FKP heeft verder nog gesteld dat de versmalde versie van het hoge gebouw als gedeponeerd in 2011 sinds ongeveer 2009 op de etiketten van de inbreukmakende Stolichnaya flessen van Spirits International heeft gestaan. Dat dit gebruik sinds ongeveer 2009 heeft plaatsgevonden is echter niet op te maken uit de door FKP overgelegde afbeeldingen. Voor zover moet worden aangenomen dat die afbeeldingen dateren van vóór 2011 - de in aanmerking te nemen periode - betreft het afbeeldingen die vaag en weinig contrastrijk zijn en/of een breed gebouw tonen, terwijl het afgebeelde gebouw steeds Russisch aandoet en de brede cirkel ontbreekt. Deze verschillen zijn zo aanzienlijk dat niet kan worden aangenomen dat de oplettende gemiddelde consument dit Spirits-merk associeert met Stolichnaya wodka. In nawerking is daarom geen grond te vinden voor toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van de Spirits-merken.

Bij deze oordelen wordt nog daargelaten de vraag of een beroep op nawerking, gelet op het tijdelijke karakter daarvan, wel kan leiden tot de onherroepelijke maatregel van nietigverklaring van de inschrijving.

4.18. De conclusie is dat geen sprake is van verwarringwekkend overeenstemmende totaalindrukken van de beeldmerken in hun geheel beschouwd, zoals deze zijn gedeponeerd. De vordering van FKP tot nietigverklaring van de twee Spirits-merken is derhalve niet toewijsbaar op de onder 4.3 als i) aangeduide grondslag.

ad 4.3 sub ii): depot te kwader trouw

4.19. De tweede grondslag waarop FKP haar vordering tot nietigheid van de Spirits-merken baseert is dat Spirits International deze merken te kwader trouw heeft gedeponeerd. FKP heeft haar verwijt dat de Spirits-merken vanwege het eerdere gebruik van het Moskovskaya VO-beeldmerk door Spirits International te kwader trouw zijn gedeponeerd, niet geconcretiseerd en evenmin onderbouwd. De vordering van FKP is daarom niet toewijsbaar op de grond dat Spirits International de Spirits-merken te kwader trouw heeft gedeponeerd omdat zij overeenstemmen met het door FKP gebruikte Moskovskaya VO-beeldmerk.

Aan de orde is derhalve uitsluitend de vraag of de depots van de Spirits-merken te kwader trouw zijn gedaan vanwege het eerdere, binnen de laatste drie jaren voorafgaand aan deze depots, gebruik door FKP van met de Spirits-merken overeenstemmende merken en daarvan onderdeel uitmakende tekens.

4.20. De rechtbank stelt in dit kader voorop dat het merkenrechtelijk begrip "kwade trouw" een autonoom begrip van het Unierecht vormt dat eenvormig moet worden uitgelegd (zie: Hoge Raad 20 december 2013 (Spirits/FKP), ECLI:NL:HR:2013:2071, rov 3.6.5.). De vraag of sprake is van kwade trouw dient - naar vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie - globaal te worden beoordeeld, waarbij acht moet worden geslagen op alle omstandigheden van het concrete geval die bestonden ten tijde van het indienen van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk, waaronder:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een ander in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die ander het verdere gebruik van dit teken te beletten;
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de ander en het teken waarvoor inschrijving wordt gevraagd genieten.

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

14

(HvJEU 11 juni 2009, nr. C-529/07 (Lindt & Sprungli), IER 2010, 11 en het gerecht 28 januari 2016, nr. T-335/14 (DoggiS) Publicatieblad van de Europese Unie C98/36)

4.21. FKP heeft benadrukt dat de tekens die door Spirits International als merk zijn gedeponeerd - de gestileerde S en de afbeelding van het hoge gebouw, door FKP aangemerkt als het Moskou-hotel - twee elementen zijn die al vanaf de jaren '30 van de vorige eeuw op het etiket van de door FKP en haar rechtsvoorgangers gebruikte Stolichnaya fles staan. FKP (althans één van haar rechtsvoorgangers) heeft de Stolichnaya wodka in de drie jaar voorafgaand aan de depots van de Spirits-merken verhandeld in Rusland en andere landen, zoals Brazilië en Chili. In de Benelux werd het Stolichnaya VO-beeldmerk, dat wil zeggen het totale etiket, door (de rechtsvoorgangers van) FKP gebruikt totdat dit merk FKP door (de rechtsvoorgangers van) Spirits International werd ontnomen. Het gebruik van het merk en de daarvan onderdeel uitmakende tekens was derhalve bij Spirits International bekend, althans had haar bekend moeten zijn. Ter nadere onderbouwing van het overeenstemmend voorgebruik heeft FKP ook hier aangevoerd dat de gestileerde S als gedeponeerd door Spirits International nagenoeg identiek is aan de beginletter van het woord Stolichnaya als voorkomend op het label van de Stolichnaya fles en dat het hoge gebouw dat deel uitmaakt van het Spirits-merk een versmalde versie is van de afbeelding van het Moskou-hotel. Ten slotte heeft FKP verwezen naar het vonnis van 25 maart 2015 van deze rechtbank in de eerdere procedure waarin onder 3.21 is geoordeeld dat het depot door Spirits International van het beeldmerk van het logo (SPI in cyrillisch schrift) - eveneens een teken dat onderdeel is van de etiketten - te kwader trouw was en is vernietigd.

Spirits International heeft daartegenover gesteld dat FKP de litigieuze merken nimmer heeft gebruikt. Daarnaast heeft zij verwezen naar haar verweer dat geen sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de merken.

4.22. Het verweer van Spirits International dat het beroep van FKP op de kwade trouw faalt, reeds omdat gesteld noch gebleken is van gebruik van de tekens door FKP, wordt verworpen. Voor zover zij daarmee refereert aan haar stellingen dat FKP geen rechthebbende is op de VO-beeldmerken zij eraan herinnerd dat de rechtbank er thans veronderstellenderwijs vanuit gaat dat de VO-beeldmerken aan FKP toebehoren. Voor zover zij daarmee doelt op het gebruik door FKP van het etiket op Stolichnaya flessen overeenkomstig de Stolichnaya VO-beeldmerken in de periode voorafgaand aan de depots, heeft zij haar stelling, na betwisting daarvan door FKP, onvoldoende gemotiveerd gehandhaafd.

4.23. Uitgangspunt bij de beoordeling is derhalve dat FKP in de drie jaar voorafgaande aan het depot van Spirits International in ieder geval de Stolichnaya etiketten als hiervoor afgebeeld onder 2.3 en 2.12 heeft gebruikt. Aangaande de wetenschap van Spirits International daaromtrent ten tijde van de door haar verrichte depots in 2008 en juni 2011, is van belang dat deze rechtbank in haar tussenvonnis van 14 juni 2006 in de onder 2.16 bedoelde procedure reeds had geoordeeld dat Spirits International niet de rechthebbende is op de VO-beeldmerken, waaronder het Stolichnaya VO-beeldmerk. Spirits International had hiervan weliswaar tussentijds hoger beroep ingesteld, maar zij behoorde te weten dat er een reële kans bestond dat het gerechtshof en vervolgens de Hoge Raad de beslissing van deze rechtbank in stand zouden laten. Een en ander maakt dat, indien kan worden geoordeeld dat de tekens als door FKP gebruikt in de

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

15

periode voorafgaand aan het depot overeenstemmen met de Spirits-merken zoals gedeponeerd, de Spirits-merken te kwader trouw zijn gedeponeerd.

4.24. Hiervoor heeft de rechtbank reeds geoordeeld dat geen sprake is van overeenstemmende totaalindrukken van de beeldmerken, elk in zijn geheel beschouwd, zoals deze zijn gedeponeerd. De vraag is of dat oordeel anders moet zijn indien het betreft het gebruik door FKP van deze merken als etiket en van de daarvan onderdeel uitmakende tekens. De rechtbank meent van niet en overweegt daartoe als volgt.

Zoals hiervoor onder 4.11 reeds is vastgesteld, is de vormgeving van de letter S als door Spirits International gedeponeerd, vrijwel identiek aan die van de letter S in het Stolichnaya VO-beeldmerk; de letter S in het woord Stolichnaya in het FKP-beeldmerk - dat eveneens is gebruikt als etiket in de relevante periode - is daaraan identiek. Van belang bij de waarneming van deze oudere beeldmerken, gebruikt als etiket, is dat de letter S hier steeds een onlosmakelijk onderdeel is van het woord Stolichnaya. Dit woord als geheel is een dominant bestanddeel van het merk; de beginletter S is dat echter op zichzelf beschouwd niet. De oplettende gewone consument zal - ook bij globale beschouwing - dat woord als geheel waarnemen. De daarmee te vergelijken door Spirits International gedeponeerde gestileerde S is daarentegen een losse letter (of een schrijffletter g of een krabbel) die de consument ook als zodanig zal waarnemen. Dit brengt - in samenhang met hetgeen onder 4.11 verder reeds is overwogen - mee dat de overeenstemmende vormgeving van de letter S van ondergeschikt belang is, waardoor niet gezegd kan worden dat sprake is van voldoende gelijkende totaalindrukken.

Betreffende het gebouw is hiervoor onder 4.12 en 4.13 reeds overwogen dat de afbeeldingen van een gebouw in de oudere beeldmerken, als weergegeven op de door FKP gebruikte etiketten, en de door Spirits International gedeponeerde merken, in visueel opzicht verschillen. De afbeelding op de Stolichnaya etiketten laat een breed, Russisch aandoend gebouw zien, terwijl de afbeelding op het door Spirits International gedeponeerde merk slanker en hoger is vormgegeven en geen brede zijgevel heeft. Het gebouw doet overigens neutraal (in de zin van niet verwijzend naar een bepaald land) aan. Ook wanneer buiten beschouwing blijft dat in het door Spirits International gedeponeerde merk het gebouw is omgeven door een brede, deels zwarte cirkel en dat op de etiketten van de Stolichnaya fles het gebouw op de achtergrond is geplaatst, zijn de totaalindrukken van beide gebouwen te verschillend om van overeenstemmende tekens te kunnen spreken.

Van belang is voorts dat - anders dan het logo (SPI in cyrillisch schrift) als afgebeeld in de linker bovenhoek van de etiketten - de gestileerde S en/of het gebouw als voorkomend op de Stolichnaya etiketten naar het oordeel van de rechtbank niet als onderscheidende, dominante, bestanddelen van de oudere beeldmerken zijn te beschouwen én dat deze tekens ook nimmer - dat is althans gesteld noch gebleken - door FKP als afzonderlijke, losstaande tekens zijn gebruikt. De door FKP bepleite vergelijking gaat dan ook niet op.

4.25. De conclusie moet zijn dat niet gezegd kan worden dat het gebruik van de Stolichnaya etiketten en de daarvan onderdeel uitmakende tekens - de S en het gebouw - kwalificeert als voorgebruik door FKP van een met (één van) de Spirits-merken overeenstemmende merk en daarvan onderdeel uitmakende tekens, zodat niet is voldaan aan het vereiste als opgenomen in artikel 2:4 sub f BVIE en geen sprake is van een depot te kwader trouw. De vordering van FKP is daarom ook niet toewijsbaar op de grond dat Spirits International de Spirits-merken te kwader trouw heeft gedeponeerd.

C/10/479009 / HA ZA 15-715
20 april 2016

16

slotsom

4.26. Gelet op al het voorgaande zal de vordering van FKP tot nietigverklaring van de Spirits-merken worden afgewezen.

4.27. FKP zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. Spirits International heeft haar proceskosten overeenkomstig het bepaalde in art. 1019h Rv begroot op € 34.299,00. Zij heeft daarvan echter eerst op 18 januari 2016 - derhalve twee dagen voor de zitting - opgave gedaan. Zoals FKP terecht heeft aangevoerd is die opgave niet gedaan binnen de in art. 2.9 van het landelijk procesreglement genoemde termijn van twee weken voor de dag van de zitting. De rechtbank ziet hierin aanleiding deze opgave buiten beschouwing te laten en uit te gaan van de indicatietarieven in intellectuele eigendomszaken. De kosten van Spirits International worden op basis van die indicatietarieven begroot op € 20.000,00. Verder zal worden afgezien van een vergoeding van het griffierecht omdat partijen alleen griffierecht hebben betaald bij de start van de procedure bij de rechtbank Den Haag.

4.28. Omdat niet aannemelijk is dat Spirits International extra kosten heeft gemaakt wegens de door FGUP ingestelde maar ingetrokken vordering, zal worden afgezien van een proceskostenveroordeling ten laste van FGUP.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. verstaat dat FGUP haar vordering heeft ingetrokken;
- 5.2. wijst de vordering van FKP af;
- 5.3. veroordeelt FKP in de proceskosten, aan de zijde van Spirits International tot op heden begroot op € 20.000,00;
- 5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, mr. P.C. Santema en mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2016.
2066/106/32/1515

