

Rechtbank Rotterdam, 14 juni 2006, FKP v Spirits**MERKENRECHT****Overgang Beneluxmerken onder algemene titel – toepasselijk recht**

- **Geen lex rei sitae.** Merken zijn geen roerende zaken, maar vermogensrechten, en het toepasselijk recht dient dan ook niet aan de hand van de voor zaken geldende lex rei sitae-verwijzingsregel te worden bepaald.
- **Geen analoge toepassing conflictregeling art 16 GMeV.** Geen grond voor toepassing naar analogie van de in art 16 Gemeenschapsmerk-verordening (EG nr. 40/94) neergelegde conflictregeling op de vermogensrechtelijke aspecten van de in geschil zijnde merken, aangezien die onvoldoende aansluit bij het thans aan de orde zijnde specifieke geschilpunt.
- **Nauwst verbonden met Russische rechtsfeer.** Het gaat om de rechtsopvolging door een vennootschap in de rechten van een andere vennootschap, waarbij beide vennootschappen zijn opgericht naar Russisch recht (één als een Russische staatsonderneming) en waren gevestigd in de voormalige Sovjet Unie, terwijl zich - naar kan worden aangenomen - aldaar ook werkelijk het centrum van haar bestuursactiviteiten bevond. Deze rechtsopvolging en de gevolgen ervan zijn derhalve het nauwst verbonden met de Russische rechtssfeer.

Overdracht Beneluxmerken - toepasselijk recht - rechtskeuze

De overdracht van de merkrechten van de ZAO aan Spirits wordt beheerst door Nederlands recht. Het gaat immers om de overdracht van merkrechten ingevolge de BMW, die haar grond vindt in een overeenkomst waarop krachtens rechtskeuze Nederlands recht van toepassing is.

Geen erkenning Russische uitspraken

De Russische Federatie is niet aangesloten bij het EEX-verdrag of het EVEX-verdrag. Er is evenmin sprake van een erkenningsverdrag tussen Nederland en de Russische Federatie. Russische uitspraken hebben dan ook geen bindende kracht in dit geschil.

Ontbreken goede trouw inzake beschikkingsbevoegdheid overdracht merken

- **Geen derdenbescherming.** Spirits was ten tijde van de overdracht van de merkrechten niet te goeder trouw ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van

de ZAO. Zonder goede trouw komt aan Spirits naar het op de overdracht van de merkrechten van de ZAO aan Spirits toepasselijk Nederlands recht geen derdenbescherming toe.

- **Geen beroep op rechtsverwerking of verkrijgende verjaring op grond van bezit.** Het ontbreken van goede trouw aan de zijde van Spirits staat eveneens in de weg aan haar beroep op verkrijgende verjaring en rechtsverwerking. Anders dan Spirits heeft betoogd, geldt het in artikel 3:119 BW vervatte vermoeden dat de bezitter rechthebbende is, niet bij gebreke van goede trouw aan haar zijde.

Depot te kwader trouw distributeur

- **Toestemming dient uitdrukkelijk te worden gegeven.** Kwade trouw in de zin van art. 4(6)(b) BMW omdat aangenomen moet worden dat Simex als distributeur op grond van haar rechtsbetrekking met de VVO wist dat de VVO binnen drie jaar voor het door haar verrichte depot buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor wodka had gebruikt en niet blijkt van toestemming als daar bedoeld. Deze toestemming dient uitdrukkelijk te zijn gegeven en daarvoor is enkel gedogen onvoldoende.
- **Geen toepassing vervaltermijn voor nietigheidsvordering wegens gedogen gedurende 5 jaar.** Door depot te kwader trouw mist art. 14 bis BMW toepassing en de nietigheid kan meer dan vijf jaar na depot worden ingeroepen.

AUTEURSRECHT**Grensoverschrijdend verbod dient expliciet gevorderd te worden**

FKP heeft het werkingsgebied van haar vordering aangaande het door haar gepretendeerde auteursrecht niet gespecificeerd, zodat zij geacht moet worden bescherming in Nederland in te roepen.

Auteursrechthebbende – toepasselijk recht

Nu bescherming alleen voor Nederland wordt ingeroepen dient de vraag of FKP auteursrechthebbende is te worden beoordeeld naar Nederlands recht.

MISLEIDENDE RECLAME**Misleiding omtrent geografische herkomst Russische wodka**

De termen “Russian” en/of “Russian wodka” duiden op zichzelf bezien en helemaal in combinatie met de term “Imported from Russia” en “Imported Russian wodka” de herkomst van de wodka in kwestie aan als afkomstig uit “Russia”/“Rusland”, de in het spraakgebruik algemeen gangbare aanduiding voor de Russische Federatie. Mede gelet op het algemeen bekend geachte feit dat wodka onder meer ook wordt geproduceerd in andere in het voormalige Oostblok gelegen landen, zal de gemiddelde consument wodka die met gebruikmaking van deze termen wordt aangeprezen opvatten als wodka afkomstig uit de Russische Federatie. Dat “Russia”/“Rusland” voor het uiteenvallen van de Sovjet

Unie in het spraakgebruik werd gebruikt ter aanduiding van de (voormalige) Sovjet Unie, is geen grond voor het oordeel dat de gemiddelde consument deze termen zal opvatten als de aanduiding van wodka geproduceerd op het grondgebied van de voormalige Sovjet Unie, waar Letland ook onder valt. Het gebruik van deze termen op etiketten en in reclameuitingen voor (thans) buiten de Russische Federatie geproduceerde wodka is dus misleidend in de zin van art. 6:194 BW

Vindplaatsen: LJN: AX8566.

Rechtbank Rotterdam, 14 juni 2006
(Van Zelm van Eldik, De Loor-Alwin en Heevel)

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van: de rechtspersoon naar het recht van de plaats van vestiging **RUSSISCHE STAATSONDERNEMING (FKP) SOJUZPLODOIMPORT**,

gevestigd te Moskou, Russische Federatie,

eiseres,

procureur mr. W.J. Hengeveld,

advocaten mr. J.H.C. van Manen en E.M. van Gelderen,

- tegen -

de naamloze vennootschap **SPIRITS INTERNATIONAL N.V.**,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

procureur mr. H.E. Schweers,

advocaten mrs. L. Oosting en K.A.J. Bisschop.

Partijen worden hierna aangeduid als "FKP" respectievelijk "Spirits".

Het procesverloop blijkt uit het griffiedossier. De rechtbank heeft daar kennis van genomen. Partijen hebben hun zaak op 4 april 2005 doen bepleiten.

1. De vaststaande feiten

in conventie en in reconventie

1.1 In 1966 is de Russische staatsonderneming VO Sojuzplodoimport (hierna: de VO) opgericht. De VO heeft vanaf 1969 wodkamerken binnen en buiten de Sovjet-Unie gedeponeerd.

1.2 Op 18 april 1973 heeft de VO de volgende Beneluxbeeldmerken voor waren in klasse 33 (wodka), gedeponeerd:

- Moskovskaya (Osobaya Vodka), registratienummer 318390,

- Stolichnaya, registratienummer 318391.

1.3 Op 8 juni 1976 heeft de VO het Beneluxwoordmerk Na Zdorovy, registratienummer 340220, gedeponeerd.

1.4 Op 15 juli 1976 heeft de VO het Beneluxwoordmerk Na Zdorovy, registratienummer 340232, gedeponeerd.

1.5 Op 5 januari 1990 is de rechtsvorm van de VO gewijzigd in VVO (hierna: de VVO).

1.6 Op 18 juli 1991 heeft Simex Aussenhandelgesellschaft Savelsberg KG (hierna: Simex), het Beneluxwoordmerk voor waren in klasse 33 (wodka)

Moskovskaya, registratienummer 499706, gedeponeerd.

1.7 Op 27 augustus 1991 is het Beneluxwoordmerk voor waren in klasse 33 (wodka) Moskovskaya, registratienummer 576101 gedeponeerd. Dit merk is thans gedeponeerd op naam van Spirits.

1.8 Op 5 september 1991 is de VAO Sojuzplodoimport (hierna: de VAO) opgericht.

1.9 Op 20 januari 1992 is de VAO als rechtsopvolger van de VVO ingeschreven in het handelsregister te Moskou.

1.10 Op 11 februari 1992 is het Beneluxbeeldmerk voor waren in klasse 33 (wodka) Moskovskaya, registratienummer 583801 gedeponeerd. Dit merk is thans gedeponeerd op naam van Spirits.

1.11 Op 6 maart 1992 is het Beneluxwoordmerk voor waren in de klassen 32, 33 en 35 (wodka) Stolichnaya, registratienummer 584758 gedeponeerd. Dit merk is thans gedeponeerd op naam van Spirits.

1.12 Op 11 mei 1993 is in het Beneluxmerkenregister aangetekend dat de onder 1.2 bedoelde merken zijn overgegaan naar de VAO.

1.13 Op 28 mei 1993 zijn de volgende Beneluxbeeldmerken gedeponeerd:

- (White) Krim, registratienummer 533129,

- (Red) Krim, registratienummer 533130.

Deze merken zijn thans gedeponeerd op naam van Spirits.

1.14 Op 5 juli 1993 is het Beneluxbeeldmerk voor waren in de klasse 33 (wodka) Moskovskaya, registratienummer 604725 gedeponeerd. Dit merk is thans gedeponeerd op naam van Spirits.

1.15 Op 26 juni 1996 is de rechtsvorm van de VAO gewijzigd in VZAO (hierna: de VZAO).

1.16 Op 15 oktober 1997 is de ZAO Sojuzplodimport (hierna: de ZAO) opgericht.

1.17 Op 26 december 1997 heeft de VZAO 43 Russische woord- en beeldmerken en 10 depots verkocht aan de ZAO voor een bedrag van 1,7 miljoen roebel (omgerekend naar de toen geldende koers ongeveer USD 300.000).

1.18 In de bijlage d.d. 12 januari 1998 bij de onder 1.17 bedoelde overeenkomst staat dat alle licentie- en wodka-productieovereenkomsten en alle buitenlandse merken eveneens worden overgedragen van de VZAO aan de ZAO en dat de in vorenbedoelde overeenkomst genoemde kooprijzen eveneens betrekking heeft op al deze overeenkomsten en buitenlandse merken.

1.19 Op 6 februari 1998 is de overgang van de VZAO naar de ZAO in het Beneluxmerkenregister aangetekend bij de inschrijving van de onder 1.2 bedoelde merken.

1.20 Op 9 maart 1998 is het Beneluxwoordmerk voor waren in klasse 33 (alcoholische dranken (uitgezonderd bier), wodka, spiritualiën) Stolichnaya, registratienummer 624121 gedeponeerd. Dit merk is thans gedeponeerd op naam van Spirits.

1.21 Op 12 maart 1998 zijn de onder 1.2, 1.3 en 1.4 bedoelde merken (nogmaals) bij akte overgedragen van de VZAO aan de ZAO.

- 1.22 Op 14 april 1998 is de rechtsvorm van de VZAO gewijzigd in VOAO (hierna: de VOAO).
- 1.23 Op 23 april 1998 is de overdracht van de onder 1.2, 1.3 en 1.4 bedoelde merken van de VZAO aan de ZAO ingeschreven in het Benelux merkenregister.
- 1.24 Op 2 maart 1999 is Spirits opgericht.
- 1.25 Op 12 april 1999 heeft de ZAO de in twee addenda bij de onder 1.17 bedoelde overeenkomst aangeduide merken voor een bedrag van USD 800.000 verkocht aan Spirits. In addendum nr. 1 staan de onder 1.2, 1.3 en 1.4 bedoelde merken, in addendum nr. 2 de onder 1.7, 1.10, 1.11 en 1.13 bedoelde merken.
- 1.26 Op 8 oktober 1999 heeft Simex het onder 1.6 bedoelde merk overgedragen aan de ZAO.
- 1.27 Op 20 oktober 1999 zijn bij twee afzonderlijke overeenkomsten de onder 1.2, 1.3, 1.4, 1.13 en 1.20 bedoelde merken, respectievelijk het onder 1.6 bedoelde merk overgedragen door de ZAO aan Spirits.
- 1.28 Op 25 november 1999 heeft Spirits de volgende Beneluxbeeldmerken gedeponereerd:
- Stolichnaya - Stoli Kafya, registratienummer 657489,
 - Stolichnaya - Stoli Ohranj, registratienummer 657490,
 - Stolichnaya - Stoli Strasberi, registratienummer 657491,
 - Stolichnaya - Stoli Razberi, registratienummer 657492,
 - Stolichnaya - Stoli Vanil, registratienummer 657493.
- 1.29 Op 31 januari 2000 is de overdracht van de onder 1.2, 1.3, 1.4, 1.13 en 1.20 bedoelde merken van de ZAO aan Spirits ingeschreven in het Beneluxmerkenregister.
- 1.30 Op 8 februari 2000 zijn de rechtsvorm en de te naamstelling van de VOAO gewijzigd in de OAO Plodovaya Kompania.
- 1.31 Op 29 februari 2000 heeft Spirits de volgende Beneluxwoordmerken voor waren in de klassen 32, 33 en 35 (waaronder wodka) gedeponereerd:
- Moskovskaya, registratienummer 662014,
 - Stolichnaya, met registratienummer 662015.
- 1.32 Op 13 maart 2000 heeft de Russische (interim-) president Poetin onder meer de openbaar aanklager van de Russische Federatie verzocht om het herstel en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten op wodka te bewerkstelligen.
- 1.33 Op 17 maart 2000 is de overdracht van het onder 1.6 bedoelde merk van de ZAO aan Spirits aangetekend in het Beneluxmerkenregister en heeft Spirits het Beneluxbeeldmerk voor waren in de klassen 32, 33 en 35 (waaronder wodka) Stolichnaya, registratienummer 662501, gedeponereerd.
- 1.34 Op 25 april 2000 heeft Spirits de volgende Beneluxbeeldmerken voor waren in de klassen 32, 33 en 35 (waaronder wodka) gedeponereerd:
- Stolichnaya, registratienummer 662853,
 - Moskovskaya Osobaya, registratienummer 664159.
- 1.35 Op 4 juli 2000 heeft Spirits de volgende Beneluxbeeldmerken gedeponereerd:
- Stolichnaya Blue, registratienummer 666853,
 - Stolichnaya - Stoli Oranj, registratienummer 666854,
 - Stolichnaya - Stoli Razberi, registratienummer 666855,
 - Stolichnaya - Stoli Vanil, registratienummer 666856.
- 1.36 Op 17 juli 2000 heeft Spirits het Beneluxbeeldmerk Stolichnaya Gold, registratienummer 667666, gedeponereerd.
- 1.37 Op 21 december 2000 heeft de rechtbank van arbitrage te Moskou in een procedure van de openbaar aanklager te Moskou tegen de OAO geoordeeld dat de OAO niet de rechtsgeldige rechtsopvolger van de VVO is.
- 1.38 Op 19 februari 2001 heeft het appelhof van arbitrage te Moskou de onder 1.37 bedoelde uitspraak gedeeltelijk vernietigd.
- 1.39 Op 22 februari 2001 is de FGUP Sojuzplodoimport opgericht (hierna: de FGUP).
- 1.40 Op 23 mei 2001 heeft Spirits de volgende Beneluxbeeldmerken gedeponereerd:
- Stolichnaya - Stoli Kafya, registratienummer 685088,
 - Stolichnaya - Stoli Persik, registratienummer 685089,
 - Stolichnaya - Stoli Strasberi, registratienummer 685090.
- 1.41 Op 16 oktober 2001 heeft het federale hof van arbitrage te Moskou de onder 1.38 bedoelde uitspraak van het appelhof van arbitrage vernietigd en de onder 1.37 bedoelde uitspraak van de rechtbank van arbitrage bekrachtigd.
- 1.42 Op 30 januari 2002 heeft de rechtbank van arbitrage te Moskou in een procedure tegen de VAO (VZAO) de onder 1.17 bedoelde overeenkomst d.d. 26 december 1997 en de onder 1.18 bedoelde aanvulling daarop van 12 januari 1998 nietig verklaard.
- 1.43 Op 1 maart 2002 heeft Spirits het Beneluxwoordmerk Stolichnaya Elit, registratienummer 705485, gedeponereerd.
- 1.44 Op 16 oktober 2002 heeft het federale hof van arbitrage te Moskou het door OAO ingestelde hoger beroep tegen de onder 1.38 bedoelde uitspraak afgewezen.
- 1.45 Op 28 maart 2002 heeft het appelhof van arbitrage te Moskou de onder 1.42 bedoelde uitspraak van de rechtbank van arbitrage bekrachtigd.
- 1.46 Op 26 april 2002 heeft Spirits de volgende Beneluxvormmerken gedeponereerd:
- Stolichnaya Elit, registratienummer 711014,
 - Stolichnaya Elit, registratienummer 717459,
 - Stolichnaya Elit, registratienummer 717463.
- 1.47 Op 12 juli 2002 is het Beneluxbeeldmerk Stolichnaya Elit, registratienummer 709358, op naam van Spirits gedeponereerd.
- 1.48 Op 15 oktober 2002 heeft Spirits het Beneluxwoordmerk Stolichnaya Citrona, registratienummer 715547, gedeponereerd.
- 1.49 Op 25 november 2002 heeft het federale hof van arbitrage te Moskou het door de ZAO tegen de onder 1.45 bedoelde uitspraak van het appelhof van arbitrage ingestelde hoger beroep verworpen.
- 1.50 Op 15 januari 2003 heeft FKP de volgende Beneluxwoordmerken voor waren in klassen 32 en 33 (alcoholhoudende dranken, waaronder wodka), gedeponereerd:
- Moskovskaya, registratienummer 076228,
 - Stolichnaya, aanvraagnummer 1025122,

en de volgende Beneluxbeeldmerken voor waren in klassen 32 en 33:

- Moskovskaya, aanvraagnummer 1025125,
- Stolichnaya, aanvraagnummer 1025127.

1.51 Op of omstreeks 19/20 maart 2003 heeft Spirits conservatoir beslag doen leggen op 10.500 van FKP afkomstige, voor de distributeur Sacap te België bestemde flessen wodka met daarop het teken Moskovskaya.

2. Het geschil in conventie

2.1 De door FKP ingestelde vordering luidt dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- voor recht wordt verklaard dat Spirits niet de eigenaresse is van de Beneluxmerken Stolichnaya (BMB nummer 0318391) en Moskovskaya (BMB nummer 0318390);
- Spirits te verbieden de invoer in de Benelux van producten onder de merken Stolichnaya en Moskovskaya door FKP en/of haar afnemers/distributeurs te bemoeilijken, daartegen op te treden op basis van de Beneluxmerkenwet of anderszins, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van EUR 500.000 voor iedere overtreding van dit verbod; met veroordeling van Spirits in de kosten.

2.2 De gewijzigde vordering van FKP luidt dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I Spirits wordt bevolen alle noodzakelijke handelingen te verrichten om de (Benelux) merkregistraties met registratienummer 318390 en 318391 binnen zeven dagen na betekening van het vonnis op naam te doen stellen van FKP en te bepalen dat het te dezen te wijzen vonnis onder toepassing van artikel 3:300 BW (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits aan het Benelux Merkenbureau om de tenaamstelling te wijzigen;

II primair: Spirits wordt bevolen alle noodzakelijke handelingen te verrichten om alle (Benelux) merkenregistraties op naam van Spirits, die zijn verricht voor (onder meer) wodka en die zijn verricht na de datum van de onder I genoemde merkregistraties met registratienummers 340220, 340232, 499706, 533129, 533130, 624121, 657489, 657490, 657491, 657492, 657493, 662014, 662015, 662501, 662853, 664159, 666853, 666854, 666855, 666856, 667666, 685088, 685089, 685090, 705485, 709358, 711014, 715547, 717459 en 717463 vallen, binnen zeven dagen na betekening van het vonnis op naam te doen stellen van FKP en te bepalen dat het te dezen te wijzen vonnis onder toepassing van artikel 3:300 BW (zo nodig) in de plaats treedt van het schriftelijke verzoek van Spirits aan het Benelux Merkenbureau om de tenaamstelling te wijzigen; subsidiair: de nietigheid van deze merkregistraties wordt uitgesproken en de doorhaling daarvan wordt gelast;

III Spirits wordt bevolen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van FKP ten aanzien van de onder I en II genoemde merken, rechtstreeks, dan wel door middel van een met Spirits op enigerlei

wijze verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden;

IV Spirits wordt bevolen met onmiddellijke ingang iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking van etiketten/labels van de wodka merken Stolichnaya, Moskovskaya en alle andere onder sub 16 (van de conclusie van repliek in conventie tevens conclusie van dupliek in reconventie - toevoeging rechtbank) genoemde wodka merken, rechtstreeks, dan wel door middel van een met Spirits op enigerlei wijze verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door zich te onthouden van het aanbrenge van zulke labels op wodka flessen en vervolgens ter verkoop aanbieden en/of anderszins verspreiden van de aldus gelabelde wodka flessen;

V Spirits wordt bevolen met onmiddellijke ingang ieder gebruik van onjuiste geografische (herkomst)aanduidingen in merkregistraties en voorts ieder onrechtmatig gebruik, waaronder import, (door)verkoop of ander gebruik van wodka flessen met misleidende geografische (herkomst)aanduiding(en), in het bijzonder "Russian" en "Russian vodka" of vergelijkbare aanduidingen (in andere talen), te staken en gestaakt te houden;

VI Spirits wordt veroordeeld een dwangsom van EUR 100.000 per overtreding van (één van de) onder I-V gegeven bevelen, te vermeerderen met een dwangsom van EUR 50.000 per dag (een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend) dat de overtreding voortduurt, aan FKP te betalen;

VII Spirits wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan FKP op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, voor de schade die FKP als gevolg van de inbreuk op haar (merk- en auteurs)rechten en door het door FKP gestelde onrechtmatig handelen heeft geleden, waaronder de (bruto en netto) winst die Spirits sinds 20 oktober 1999 heeft gemaakt door de verkoop van wodka in de Benelux onder gebruikmaking van de onder I en II genoemde Benelux-merken;

VIII de vervallenverklaring van de door Spirits ten laste van FKP gelegde beslagen op de flessen wodka wordt uitgesproken, althans deze beslagen worden opgeheven, en Spirits wordt bevolen deze flessen binnen drie dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te (doen) leveren aan FKP, althans aan een door FKP aan te wijzen derde in de Benelux; met veroordeling van Spirits in de kosten van deze procedure.

2.3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft FKP - in het kort - aan haar vordering ten grondslag gelegd dat de in geding zijnde merken niet rechtsgeldig zijn verkregen door Spirits en toebehoren aan FKP en dat Spirits inbreuk maakt op de rechten van FKP.

2.4 Spirits heeft de vordering gemotiveerd betwist.

in reconventie

2.5 De vordering van Spirits luidt dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A FKP wordt verboden, onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, inbreuk te maken op de woord- en beeldmerken van Spirits met gelding in de Benelux voor Stolichnaya (ieder afzonderlijk), overgelegd als productie 2 a-y (bij de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, te weten de onder 1.2 als tweede, 1.11, 1.20, 1.28, 1.31 als tweede, 1.33, 1.34 als eerste, 1.35, 1.40, 1.43, 1.46, 1.47 en 1.48 bedoelde merken - toevoeging rechtbank), en Moskovskaya (ieder afzonderlijk overgelegd als productie 3 a-g (bij de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, te weten de onder 1.2 als eerste, 1.6, 1.7, 1.10, 1.15, 1.31 als eerste, 1.34 als tweede bedoelde merken - toevoeging rechtbank) onder meer door wodka's in de Benelux aan distributeurs, afnemers en andere derden af te leveren of doen afleveren of anderszins in de Benelux in het verkeer te brengen, waarop het teken Moskovskaya en/of Stolichnaya geheel of gedeeltelijk is aangebracht;

B FKP wordt bevolen, binnen drie werkdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan de raadsman van Spirits een volledige opgave te doen van alle inbreukmakende producten, als bedoeld onder A, die FKP in de Benelux aan distributeurs, afnemers of andere derden heeft afgeleverd of doen afleveren of anderszins in de Benelux in het verkeer heeft gebracht, gespecificeerd per levering aan iedere individuele distributeur, afnemer of andere derde, waarbij de naam en het adres van de distributeur, afnemer of andere derde wordt vermeld, alsmede de hoeveelheid geleverde inbreukmakende producten en opgave te doen van de verkoopprijs, één en ander gestaafd door middel van goed leesbare orders, orderbevestigingen en facturen;

C FKP wordt bevolen, binnen drie werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, bij alle opslagadressen, distributiepunten en afnemers in de Benelux, waar, naar zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden, inbreukmakende producten, als bedoeld onder A, voorhanden zijn, deze aldaar weg te (doen) halen, onder aanbieding van betaling van de porto-kosten, en zo nodig onder betaling of aanbieding van creditering van de desbetreffende bezitters of houders daarvan en de inbreukmakende producten ter vernietiging op kosten van FKP aan te bieden, op een door de advocaat van Spirits nader aan te geven bestemming;

D FKP wordt bevolen, binnen drie werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, alle inbreukmakende producten als bedoeld onder A, die zij in de Benelux in voorraad heeft, aan te bieden ter vernietiging op kosten van FKP, op een door de advocaat van Spirits nader aan te geven bestemming;

E FKP wordt bevolen, binnen vijf dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, een overzicht te verschaffen van de gerealiseerde winst door de inbreukmakende producten als bedoeld onder A, vergezeld van een gecertificeerde accountantsverklaring waaruit volgt dat op basis van bestudering van de relevante stukken van FKP, is gebleken dat dit overzicht correct is;

F FKP wordt veroordeeld tot betaling van een onmiddellijk opeisbare en niet voor schadevergoeding in de plaats komende dwangsom van EUR 500.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan of per levering (ter keuze van Spirits) waarmee FKP, het in sub A tot en met E bepaalde, dan wel enig onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk overtreedt;

G FKP wordt veroordeeld om Spirits de schade te vergoeden die zij heeft geleden ten gevolge van de inbreukmakende handelingen, als bedoeld onder A, of ter keuze van Spirits, om aan Spirits de geaccumuleerde winst als bedoeld onder E af te dragen, één en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

H op grond van de in het lichaam van de eis in reconventie vermelde gronden (par. 78-93) nietig worden verklaard de volgende Benelux merkdepots op naam van FKP:

- Benelux woordmerk Moskovskaya, gedeponereerd op 15 januari 2003 onder aanvraagnummer 1025120 en geregistreerd onder registratienummer 076228 voor waren klasse 32 en klasse 33;

- Benelux beeldmerk Moskovskaya, gedeponereerd op 15 januari 2003 onder aanvraagnummer 1025125 voor waren in de klassen 32 en 33;

- Benelux woordmerk Stolichnaya, gedeponereerd op 15 januari 2003 onder aanvraagnummer 1025122 voor waren in klassen 32 en 33;

- Benelux beeldmerk Stolichnaya, gedeponereerd op 15 januari 2003 onder aanvraagnummer 1025127 voor waren in klassen 32 en 33

en van deze merkdepots ambtshalve doorhaling daarvan in het Benelux merkenregister wordt bevolen: met veroordeling van FKP in de kosten van deze procedure.

2.6 Sprits heeft haar eis vermeerderd door te vorderen dat de internationale beeldmerkregistraties Stolichnaya Kristal (IR 828377) en Moskovskaya Kristal (IR 827728) nietig worden verklaard voor het territorium van de Benelux primair op grond van artikel 14B lid 1 jo artikel 3 lid 2 BMW, subsidiair op grond van artikel 4 lid 6 BMW.

2.7 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft Spirits - zeer kort gezegd - aan haar vordering ten grondslag gelegd dat zij de in geding zijnde merken rechtsgeldig heeft verkregen en dat FKP daar inbreuk op maakt.

2.8 FKP heeft de vordering gemotiveerd betwist.

in voorwaardelijke reconventie

2.9 Voor het geval de rechtbank de in conventie gevorderde verklaring voor recht dat Spirits niet de eigenaresse zou zijn van de betwiste Beneluxmerken zou toewijzen heeft Spirits gevorderd dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad op grond van de in het lichaam van de eis in voorwaardelijke reconventie gestelde gronden (par. 94-101) vervallen worden verklaard de volgende Benelux merkdepots:

- Moskovskaya Osobaya Vodka (beeldmerk) Benelux registratienummer 318390, depotdatum 18 april 1973, voor waren in de klasse 32 en 33;

- Benelux beeldmerk Stolichnaya Russian Vodka (beeldmerk), Benelux registratienummer 318391, depotdatum 18 april 1973, voor waren in de klasse 33 (alcoholische dranken (uitgezonderd bieren); wodka spiritualiën)

en ambtshalve doorhaling daarvan in het Benelux merkenregister wordt bevolen, met veroordeling van FKP in de kosten.

2.10 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft Spirits aan haar vordering ten grondslag gelegd dat FKP noch de FGUP noch de Russische Staat gedurende de laatste vijf jaar zonder geldige reden (normaal) gebruik heeft/hebben gemaakt van deze merken.

2.11 FKP heeft de vordering gemotiveerd betwist.

3. De beoordeling

in conventie en in (voorwaardelijk) reconventie

3.1 De rechtbank stelt vast dat zij bevoegd is om van de vorderingen gebaseerd op de BMW kennis te nemen op grond van het feit dat Spirits is gevestigd in Rotterdam (art 37A, lid 1, BMW).

in conventie voorts

3.2 De onder 2.2 bedoelde eiswijziging is niet in strijd met de beginselen van goede procesorde, daar Spirits in de gelegenheid is geweest haar standpunt daarover kenbaar te maken in de daaropvolgende conclusie van dupliek in conventie tevens conclusie van repliek in (voorwaardelijke) reconventie, de daaropvolgende aktewisseling en tijdens het pleidooi in deze zaak. Het verzet tegen deze eiswijziging faalt dan ook.

in reconventie voorts

3.3 De onder 2.6 bedoelde eiswijziging is evenmin in strijd met de beginselen van goede procesorde, daar FKP in de gelegenheid is geweest haar standpunt daarover kenbaar te maken tijdens het pleidooi in deze zaak. Het verzet tegen deze eiswijziging faalt dan ook.

in conventie voorts

3.4 Spirits heeft tijdens het pleidooi de vorderingsgerechtigdheid van FKP betwist, nadat zij bij haar conclusie van dupliek in conventie tevens conclusie van repliek in (voorwaardelijke) reconventie een opinie had overgelegd van prof. I.A. Zenin, waarin werd betoogd dat FKP vorderingsrecht ontbeerde. Anders dan FKP heeft gesteld, is deze betwisting van de vorderingsgerechtigdheid niet in strijd met de beginselen van goede procesorde. FKP heeft immers tijdens het pleidooi, zowel in eerste als in tweede termijn, gelegenheid gehad om haar standpunt over haar vorderingsgerechtigdheid naar voren te brengen.

3.5 FKP heeft haar stelling dat zij op basis van haar oudste Russische merkrechten op Stolichnaya en Moskovskaya, die haar bij decreet van 4 juli 2002 zijn toegekend met prioriteit vanaf 12 maart 1969 in beginsel bescherming heeft in andere verdragslanden van het Verdrag van Parijs (Trb. 1870, 187), krachtens artikel 6quinquies van dit verdrag - in welk geval zij een eigen vorderingsrecht zou hebben als houder van deze merken - na gemotiveerde betwisting daarvan door Spirits niet herhaald. Het moet er dus voor worden gehouden

dat zij haar vordering niet langer (mede) op deze grondslag baseert.

3.6 FKP heeft bij gelegenheid van het pleidooi haar eerder ingenomen door Spirits betwiste stelling dat, voor het geval zou worden geoordeeld dat de merken niet toekomen aan de Russische Staat, doch aan de FGUP, zij haar vorderingsrecht ontleent aan de “power of attorney” d.d. 29 augustus 2003, niet herhaald. Zij wordt dan ook geacht dit standpunt te hebben verlaten.

3.7 FKP heeft gesteld dat zij haar vorderingsrecht ontleent aan het decreet van 6 januari 2005 van de voorzitter van de regering van de Russische Federatie waarin aan de Federal Treasury Enterprise “Sojuzplo-doimport” is opgedragen - voor zover hier van belang en in de Engelse vertaling -: “to represent the interests of the Russian Federation in the courts on matters of recovery and protection of the rights of the Russian Federation to the trademarks for alcoholic products abroad; to realize registration of the rights of the Russian Federation to the mentioned trademarks abroad.”

3.8 Spirits heeft aangevoerd dat het onder 3.7 bedoelde decreet zich niet richt tot FKP, doch tot de FGUP. Zij heeft voorts aangevoerd dat FKP vorderingsrecht ontbeerde toen zij de dagvaarding uitbracht en ten onrechte heeft nagelaten aan te geven dat zij in eigen naam de vordering van de Russische Staat dan wel die van FGUP instelde.

3.9 Teneinde het geschil over de vorderingsgerechtigdheid van FKP te beoordelen dient te worden onderzocht met welke Nederlandse rechtsfiguur het onder 3.7 bedoelde decreet gelijkgesteld kan worden of vergelijkbaar is. Partijen, eerst, FKP, dienen zich daarover uit te laten. Daarbij zal ook aan de orde dienen te komen a) de vraag of en in hoeverre FKP een eigen vorderingsrecht heeft verkregen krachtens het onder 3.7 bedoelde decreet en b) of FKP in de dagvaarding had moeten meedelen dat zij namens een ander optrad.

3.10 Vooralsnog zal de vorderingsgerechtigdheid van FKP veronderstellenderwijs worden aangenomen. Met het voorgaande is geen oordeel gegeven over de vraag of de merken toebehoren aan de FGUP of de Russische Staat.

in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie voorts

3.11 Uiteindelijk gaan beide partijen er (primair) van uit dat de VO/VVO de onder 1.2, 1.3 en 1.4 bedoelde merken kon registreren en dat deze de oorspronkelijke rechthebbende was op de merken.

3.12 Partijen twisten over de vraag of de VAO de rechtsopvolger is van de VVO en of de merken dus bij oprichting van de VAO onder algemene titel zijn overgegaan van de VVO naar de VAO. Indien en voor zover FKP het subsidiaire standpunt inneemt dat de Russische Staat eigenlijk steeds rechthebbende was, geldt dat niet is gesteld of gebleken dat deze de merkrechten heeft overgedragen aan de VAO.

3.13 Krachtens artikel 11A BMW kan - voor zover hier van belang - het uitsluitend recht op een merk overgaan of worden overgedragen. De BMW bevat geen regeling voor de in geschil zijnde vraag of de VAO de rechtsopvolger is van de VVO en voor de bijbehorende overgang van de merken onder algemene titel, noch een

verwijzingsregel voor het op dit geschilpunt toepasselijk recht.

3.14 Anders dan FKP heeft betoogd, valt de vraag of de VAO rechtsopvolger van de VVO is niet binnen de reikwijdte van één van de in artikel 2 en 3 Wet conflictenrecht corporaties genoemde onderwerpen, ook niet de door FKP in het bijzonder aangehaalde onderwerpen - te weten het recht dat de corporatie beheerst, het bezit van rechtspersoonlijkheid, de bevoegdheid drager te zijn van rechten en verplichtingen, de bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden en de beëindiging van het bestaan van de corporatie.

3.15 Anders dan Spirits heeft betoogd, zijn de in geding zijnde merken geen roerende zaken, doch vermogensrechten. Het toepasselijk recht dient dan ook niet aan de hand van de voor zaken geldende *lex rei sitae*-verwijzingsregel te worden bepaald.

3.16 Er is evenmin grond voor de door Spirits bepleite toepassing naar analogie van de in art 16 EU-verordening op het Gemeenschapsmerk (EG nr. 40/94) neergelegde conflictregeling op de vermogensrechtelijke aspecten van de in geschil zijnde merken. Deze algemene verwijzingsregel, die ziet op het Gemeenschapsmerk als vermogensrecht voor zover de Verordening daar zelf geen regeling voor bevat, sluit onvoldoende aan bij het thans aan de orde zijnde specifieke geschilpunt.

3.17 De in geschil zijnde vraag of de VAO de rechtsopvolger is van de VVO en of de merken dus bij oprichting van de VAO onder algemene titel zijn overgegaan van de VVO naar de VAO, valt ook overigens niet binnen de reikwijdte van een bijzondere (verdragsrechtelijke of wettelijke) verwijzingsregel. Het daarop toepasselijk recht dient dan ook te worden bepaald aan de hand van algemene beginselen van internationaal privaatrecht. Dit leidt tot toepasselijkheid van Russisch recht. Het gaat om de rechtsopvolging door een vennootschap in de rechten van een andere vennootschap, waarbij beide vennootschappen zijn opgericht naar Russisch recht (één als een Russische staatsonderneming) en waren gevestigd in de voormalige Sovjet Unie, terwijl zich - naar kan worden aangenomen - aldaar ook werkelijk het centrum van haar bestuursactiviteiten bevond. Deze rechtsopvolging en de gevolgen ervan zijn derhalve het nauwst verbonden met de Russische rechtssfeer. In het midden wordt gelaten of het toepasselijk Russisch recht het recht is van de Sovjet-Unie dan wel dat van de Russische Federatie.

3.18 FKP heeft gesteld dat door de onder 1.37-1.49 bedoelde Russische uitspraken (en door de door haar overlegde opinies van deskundigen) vaststaat dat de VAO geen rechtsopvolger is van de VVO, zodat de rechtbank zich dus niet hoeft te buigen over het Russisch recht op dit punt en heeft met betrekking tot verschillende geschilpunten de in deze uitspraken uitgesproken nietigheden als argument gehanteerd.

3.19 De Russische Federatie is niet aangesloten bij het EEX-verdrag of het EVEX-verdrag. Er is evenmin sprake van een erkenningsverdrag tussen Nederland en de Russische Federatie. Deze Russische uitspraken

hebben dan ook geen bindende kracht in dit geschil. De overige geschilpunten met betrekking tot deze uitspraken kunnen in het midden blijven.

3.20 Spirits heeft gesteld dat de rechtsopvolging van de VVO door de VAO het resultaat zou zijn geweest van transformatie van de staatsonderneming VVO naar de private onderneming VAO. Volgens FKP is geen enkele transformatie- of privatiseringsprocedure (helemaal) doorlopen.

3.21 Spirits heeft ter onderbouwing van haar vorenbedoelde stelling gewezen op stukken waarin de VAO wordt aangeduid als rechtsopvolger van de VVO (bijvoorbeeld de notulen van de oprichtingsvergadering van de VAO, de statuten van de VAO en het aanvraagformulier voor inschrijving in het Moskouse handelsregister) en op de inschrijving als rechtsopvolger in het handelsregister te Moskou. Zij heeft een aantal uit 1991/1992 daterende brieven en verklaringen van (vertegenwoordigers) van officiële instanties en gezagsdragers overgelegd, waarin staat dat een geldige transformatie van de VVO naar de VAO had plaatsgehad en/of dat de VAO de rechtsopvolger van de VVO is. Spirits heeft ook gewezen op het vaststaande feit dat velen, ook vertegenwoordigers van officiële Russische instanties en staatsorganen, er in ieder geval begin jaren '90 van uitgingen dat de VAO de rechtsopvolger van de VVO was en dat de rechten op de wodka merken aan de VAO toebehoorden. Vaststaat dat de Russische Staat op zijn vroegst in 1999 de rechtmatigheid van de overgang van de merken ter discussie heeft gesteld en daartegen is gaan optreden. Spirits heeft erop gewezen dat er van overheidswege ten gunste van de VAO is opgetreden tegen inbreuken op wodka merken die voorheen aan de VVO toebehoorden. Spirits heeft voorts documenten overgelegd waaruit zou blijken dat de Russische Federatie de VAO bevoegdheden heeft toegekend met betrekking tot onder meer de inkoop van goederen uit het buitenland en leveringen binnen de Russische Federatie en dus het bestaan van de VAO erkende.

3.22 De hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden en door Spirits in geding gebrachte stukken zijn niet zonder betekenis, in de zin dat zij aanwijzingen kunnen vormen dat de door Spirits gestelde transformatie heeft plaatsgehad en de VAO de rechtsopvolger is van de VVO. Dat velen, ook (vertegenwoordigers van) officiële instanties en staatsorganen daar kennelijk van uit zijn gegaan, betekent echter niet zonder meer dat er in juridische zin sprake is van rechtsopvolging. Een aantal stukken is bovendien rechtstreeks afkomstig van de VAO of tot de VAO te herleiden, hetgeen afbreuk doet aan de betekenis ervan; dat de VAO zelf aangeeft rechtsopvolger van de VVO te zijn, betekent immers niet dat dit ook zo is. De gestelde erkenning van het bestaan van de VAO en/of de toekenning van bevoegdheden aan de VAO door de regering van de Russische Federatie - of daar sprake van is, wordt in het midden gelaten - betekenen evenmin zonder meer dat de VAO de rechtsopvolger van de VVO is.

3.23 Gelet op het voorgaande kan bij de beoordeling van het geschil over de vraag of de VAO de rechtsop-

volger is van de VVO en of de merken dus bij oprichting van de VAO onder algemene titel zijn overgegaan van de VVO naar de VAO geen doorslaggevende betekenis worden toegekend aan de onder 3.21 bedoelde door Spirits aangehaalde feiten en omstandigheden en de door haar overgelegde stukken. Deze vraag dient te worden beantwoord door toetsing van de relevante feiten en omstandigheden aan de daarvoor geldende rechtsregels.

3.24 In het licht van het voorgaande kunnen de geschilpunten met betrekking tot onder meer de (waarde van de) inschrijving in het handelsregister te Moskou en de door Spirits overgelegde stukken in het midden blijven.

3.25 Bij de stukken bevindt zich een gezamenlijk besluit d.d. 20 september 1990 van het werknemerscollectief van de VVO en de “State Commission of the USSR Council of Ministers on food supply” (hierna: het gezamenlijk besluit), waarin wordt besloten om - in de Engelse vertaling:

“1. To transform the all-Union independent economic association Sojuzplodoimport (de VVO - toevoeging rechtbank) into the independent economic joint-stock company Sojuzplodoimport (de VAO - toevoeging rechtbank).

2. The transformation shall be conducted through the issue of shares (or a certificate at their value). The number of shares shall correspond to the authorized capital of the association and include Sojuzplodoimport property value. The shares shall be distributed among organizations that have confirmed their participation in the joint-stock company and among the members of the association’s labour collective.

3. To set up a commission in order to determine what the property of Sojuzplodoimport is and to estimate its value. The commission shall consist of the representatives of the State Commission of the USSR Council of Ministers on food supply, as well as of the representatives of financial bodies and the association’s labour collective.

4. The all-Union association Sojuzplodoimport shall assign its rights to the joint-stock company Sojuzplodoimport.

5. The preparation of the constituent documents and the organization of the relevant events which will ensure the transformation of the all-Union association Sojuzplodoimport into a joint-stock company, shall be the responsibility of the management of the association.”

3.26 Niet in geschil is dat uit het gezamenlijk besluit - indien het is genomen, hetgeen FKP heeft betwist - de intentie blijkt om de VVO te transformeren in een VAO. Het gezamenlijk besluit en de daarin opgenomen stappen sluiten aan op de procedure die is vervat in de resolutie van de USSR-raad van ministers nr. 590 d.d. 19 juni 1990 (On validation of regulations on joint-stock companies and limited liability companies and of regulation on securities - hierna resolutie nr. 590) en die volgens Spirits zou zijn doorlopen bij oprichting van de VAO. Artikel 46 van de resolutie nr. 590 luidt in de Engelse vertaling: “By a joint decision of its work collective and the authorized State body a State enterprise may be reorganized into a joint-stock

company through issue of shares for the total value of the assets of such enterprise to be determined by a commission consisting of representatives of the body having taken a decision on the reorganization of a State enterprise into a joint-stock company, of financial bodies and the work collective of such enterprise. By a joint decision of its work collective and the authorized State body shares shall be distributed either through public subscription or among organizations and individuals mentioned in that decision. Money received from the sale of shares after payment of debts of a State enterprise shall be remitted to the appropriate budget.

The holder of the remaining portion of shares shall be the authorized State body. A representative of such body shall participate in the work of a general meeting of shareholders in accordance with the number of shares held. A joint-stock company created through reorganization of a State enterprise shall be its successor.”

3.27 Resolutie nr. 590 is de uitwerking van de wet van 6 maart 1990 (“Union of the Soviet Socialist Republics Law on property in the USSR”), waarvan artikel 15 lid 3 in de Engelse vertaling luidt -:

“By a joint decision of its work collective and of an authorized State body a State enterprise may be reorganized into a joint-stock company by issuing shares to the total value of such enterprise.

Receipts from the sale of shares after payment of debts of the state enterprise shall be remitted to a corresponding budget.”

3.28 Zowel uit de tekst van het gezamenlijk besluit als uit de onder 3.26 en 3.27 geciteerde bepalingen blijkt dat het gezamenlijk besluit gevolgd moet worden door een aantal nadere besluiten en handelingen, die naar hun aard schriftelijk zullen worden vastgelegd of waarvan schriftelijke vastlegging, mede gezien hun oogmerk van transformatie van een staatsonderneming en de daarmee gemoeide aanzienlijke belangen van onder meer financiële aard, redelijkerwijze te verwachten is.

3.29 Bij de stukken bevindt zich een brief van de vice-voorzitter van de State Commission of the USSR Council of Ministers on food supply aan de voorzitter van de VVO d.d. 5 november 1990. Voor zover hier van belang luidt deze brief - in Engelse vertaling - : “The State Commission of the USSR Council of Ministers on food supply has considered the proposal submitted by the all-Union association Sojuzplodoimport concerning the reorganization of the association into a joint-stock company in accordance with the USSR Council of Ministers resolutions of 19.06.90 No 590 and 16.08.90 No 835. There is no strong objection to such reorganization. However, the final decision on the issue about the establishment of a joint-stock company will be made only after the President’s decree “On the authority of the USSR State Property Fund” and the resolution of the USSR Supreme Soviet “On the regulation of the proprietary rights and the property of State organisations” have been issued. These documents will indicate organizations which shall have the right to transfer state property to joint-

stock companies. The draft of the company's Charter shall also comply with the above-mentioned documents."

3.30 Spirits heeft de echtheid noch het verzonden zijn van vorenbedoelde brief betwist. Anders dan zij heeft aangevoerd, vormt de aantekening op deze brief dat deze op 12 mei 1992 is ontvangen, geen reden om te veronderstellen dat dit zo is. Deze brief bevat namelijk eveneens een stempel van de VVO met de datumaanduiding 11 november 1990. Het moet er dus voor worden gehouden dat de VVO deze brief toen heeft ontvangen.

Uit deze brief kan worden afgeleid dat de Staatscommissie in november 1990 niet (meer) ongeclausuleerd en definitief instemde met transformatie van de VVO naar een VAO en dat ook kenbaar heeft gemaakt aan de VVO.

3.31 Bij de stukken bevinden zich de notulen van de op 19 december 1990 gehouden oprichtingsvergadering van de VAO en de daaraan gehechte besluiten. In de notulen staat onder meer dat de activa van de VVO toen 8,3 miljard roebel bedroegen.

3.32 Op 5 september 1991 heeft het kiescongres van de VAO de statuten goedgekeurd en het kapitaal van de VAO ten bedrage van 17 miljoen roebel geautoriseerd. In de statuten van de VAO staat dat zij de rechtsopvolger van de VVO is.

3.33 Er is voor 17 miljoen roebel aan aandelen in de VAO uitgegeven. Dit is een aanmerkelijk lager bedrag dan de in de notulen van de oprichtingsvergadering opgenomen waarde van de activa van de VVO van 8,3 miljard roebel en de in de balans van de VVO per 1 januari 1990, respectievelijk 1991 opgenomen waarde van de activa, die, naar FKP onweersproken heeft gesteld, boven de 1 miljard roebel lag. Deze uitgifte van aandelen voor een aanzienlijk lager bedrag dan de waarde van de activa van de VVO strookt niet met art. 46 van resolutie nr. 590. Daarnaast is gesteld noch gebleken dat de waarde van de activa van de VVO overeenkomstig art. 46 van resolutie nr. 590 is vastgesteld door de daar aangeduide commissie.

3.34 Spirits heeft uiteindelijk betwist dat de VVO na oprichting van de VAO is blijven voortbestaan. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de VAO bij inschrijving in het handelsregister te Moskou het (unieke) OKAP-nummer van de VVO heeft verkregen.

Vaststaat evenwel dat de VVO bij oprichting van de VAO 28% van de aandelen verkreeg en aandeelhouder is gebleven tot haar die hoedanigheid tijdens de aandeelhoudersvergadering van 20 juni 1993 werd ontnomen omdat zij de aandelen nimmer had volgestort. Hieruit blijkt dat de VVO na oprichting van de VAO is blijven voortbestaan. De inschrijving van de VAO met het OKAP-nummer van de VVO kan niet in weerwil daarvan tot de conclusie leiden dat de VVO na oprichting van de VAO is opgehouden te bestaan.

Het voortbestaan van de VVO na oprichting van de VAO staat in de weg aan het kunnen aannemen van transformatie overeenkomstig resolutie nr. 590, dat immers bepaalt dat het getransformeerde staatsbedrijf wordt opgevolgd door een VAO.

3.35 In het systeem van de onder 3.26 en 3.27 geciteerde bepalingen worden de aandelen uitgegeven en ontvangt de Russische Staat de na betaling van de schulden overblijvende opbrengst van de verkoop van aandelen. Bewijsstukken van betaling van de aandelen aan de Russische Staat zijn niet overgelegd. Dit kan erop duiden dat zo'n betaling nimmer heeft plaatsgehad, temeer daar in de onder 3.26 geciteerde bepaling wordt gesproken van toescheiding aan het juiste (staats) budget.

3.36 Spirits heeft aangevoerd dat niet voor de aandelen behoefde te worden betaald. Zij heeft in dat verband aangegeven dat de VAO de schuldenlast van de VAO op zich nam.

Niet uitgesloten kan worden geacht dat het in het systeem van de onder 3.26 en 3.27 geciteerde bepalingen mogelijk is dat schulden niet worden betaald uit de opbrengst van de uitgifte van de aandelen, doch worden overgenomen door de getransformeerde onderneming. Dat neemt niet weg dat het niet ontvangen van betaling voor de aandelen door de Russische Staat slechts aan de orde kan zijn indien de waarde van de activa van de staatsonderneming gelijk is aan of lager is dan de totale betaalde of overgenomen schuldenlast van de staatsonderneming.

Aannemelijk is slechts geworden dat de VAO enige schulden heeft overgenomen - die vervolgens ten dele zijn betaald door de Russische Staat. Dat is onvoldoende om te kunnen aannemen dat sprake was van de hiervoor geschetste situatie waarin de Russische Staat per saldo geen betaling ontvangt bij transformatie van een staatsonderneming.

3.37 Uit het vooroverwogene volgt dat bij de oprichting van de VAO in ieder geval een aantal, krachtens de onder 3.26 en 3.27 geciteerde bepalingen na het gezamenlijk besluit te nemen stappen niet is gezet. Of ook overigens niet in overeenstemming met deze bepalingen is gehandeld, kan in het midden blijven.

3.38 Volgens FKP diende bij de oprichting van de VAO te worden gehandeld overeenkomstig de privatiseringswet van de RSFRS van 3 juli 1991. Deze wet bevat een gedetailleerde procedure, die aanvangt met een besluit tot privatisering van het State Property (Management) Committee op een te registreren aanvraag daartoe en die vervolgens - in grote lijnen - inhoudt:

- instelling van een privatiseringscommissie, met daarin onder meer leden van vorenbedoelde staatscommissie,
- in beginsel binnen drie maanden opstellen van privatiseringsplan door de privatiseringscommissie, met daarin onder meer de methode van privatisering, de termijn van privatisering, het kapitaal, de koopprijs en de wijze van betaling (te weten via uitgifte van aandelen, gevolgd door a) verkoop via veiling of aanbesteding, b) directe verkoop en c) verkoop op basis van lease,
- goedkeuring van het privatiseringsplan door de Soviet Council of Peoples Deputies,
- uitvoering van de privatisering door het Russische Fund of Federal property, die als enige aan privatisering onderworpen staatseigendom en aandelen in

staatsondernemingen kan verkopen, overeenkomstig de daarvoor gegeven voorschriften en met aankondiging van de details van de privatisering in speciale informatiebulletins,

- betaling van de koopprijs,
- verdeling van de met privatisering verkregen gelden, volgens door de Staat te stellen (standaard) regels.

3.39 Spirits heeft betwist dat de onder 3.38 bedoelde wetgeving gold ten tijde van de oprichting van de VAO - volgens haar gold toen nog immer het USSR-recht. Zij heeft overigens wel gesteld dat zij door middel van een deskundigenbericht kan aantonen dat overeenkomstig deze wet is gehandeld bij oprichting van de VAO. Spirits heeft in dit verband echter geen te bewijzen concrete feiten gesteld; aan bewijsoverlevering - op wat voor wijze dan ook - wordt dan ook niet toegekomen.

3.40 Op grond van hetgeen vaststaat omtrent de oprichting van de VAO kan worden geconcludeerd dat de onder 3.38 bedoelde procedure niet (geheel) is doorlopen.

3.41 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat geen van de volgens partijen toepasselijke transformatie- dan wel privatiseringsprocedures (geheel) is doorlopen. Niet blijkt noch is gesteld dat enige andere wellicht toepasselijke transformatie- of privatiseringsprocedure (geheel) is doorlopen. De in geschil zijnde vraag welke procedure gold ten tijde van de oprichting van de VAO kan dan ook in het midden blijven. Of, zoals FKP heeft gesteld, de overgang van de merkrechten bij gebreke van een schriftelijke vastlegging daarvan krachtens art. 11A onder 1 BMW nietig is, kan eveneens in het midden blijven.

3.42 Ook overigens is gesteld noch gebleken dat sprake is geweest van een rechtsopvolging van de VVO door de VAO en daarmee gepaard gaande overgang onder algemene titel van de merken.

3.43 In geschil is vervolgens of Spirits ten tijde van de verkrijging van de merken van de ZAO te goeder trouw was.

3.44 De overdracht van de merkrechten van de ZAO aan Spirits wordt beheerst door Nederlands recht. Het gaat immers om de overdracht van merkrechten ingevolge de BMW, die haar grond vindt in een overeenkomst waarop krachtens rechtskeuze Nederlands recht van toepassing is.

3.45 Mede-oprichter en groot-aandeelhouder van Spirits, Y.V. [X], is in 1996 in dienst getreden bij de VZAO. Hij werd in april 1997 lid en in mei 1997 voorzitter van de raad van bestuur van de VZAO. In laatstbedoelde hoedanigheid had het op zijn weg gelegen om, in ieder geval voorafgaand aan de verkoop van de merken aan de ZAO, na te (laten) gaan of de VZAO te dien aanzien beschikkingsbevoegd was. Dit geldt eens temeer daar, naar hem bekend moet zijn geweest, de veronderstelde overgang van de merken van de VVO naar de VAO heeft plaatsgehad in 1991/1992. Deze periode waarin de voormalige Sovjet-Unie uiteen viel en de Russische Federatie werd opgericht kenmerkte zich, naar niet in geschil is, niet door een grote mate van stabiliteit en duidelijkheid; partijen hebben deze periode allebei als 'chaotisch' gekarakteriseerd,

zij het dat Spirits heeft aangegeven dat de grootste chaos voorbij was ten tijde van de oprichting van de VAO. Wat er ook van dat laatste mocht zijn, de veronderstelde verkrijging van de merken van een staatsbedrijf gedurende deze periode had een reden (temeer) moeten vormen voor onderzoek naar de rechtmatigheid van de verkrijging van de merken, zeker voorafgaand aan verkoop ervan. Spirits heeft gesteld dat [X] ook een 'due diligence' onderzoek heeft gedaan. Daarbij kon niet worden volstaan met raadplegen van het handelsregister te Moskou of andere, ook door derden te raadplegen registers of de statuten van de VAO, doch kon intern onderzoek naar de gang van zaken bij oprichting van de VAO geveerd worden. Dat zou hebben moeten leiden tot kennisneming van onder meer de onder 3.29 bedoelde brief, waarin de Staatscommissie aan VVO kenbaar heeft maakte niet (meer) ongeclausuleerd en definitief in te stemmen met transformatie van de VVO naar een VAO, de onder 3.31 bedoelde notulen van de oprichtingsvergadering van de VAO, waarin staat dat de activa van de VVO toen 8,3 miljard roebel bedroegen, het onder 3.32 bedoelde goedkeuringsbesluit van het kiescongres van de VAO met onder meer de autorisatie van het kapitaal van de VAO ten bedrage van 17 miljoen roebel, de stukken waaruit het aandeelhouderschap van de VVO in de VAO blijkt, alsmede de stukken waaruit blijkt dat een deel van de schulden van de VVO ten laste van de Russische Staat is gekomen. Vorenbedoelde stukken hadden in ieder geval tot gereede twijfel over de rechtmatigheid van de verkrijging van de merken door de VAO moeten leiden.

3.46 Dat velen, ook (vertegenwoordigers van) officiële instanties en staatsinstellingen destijds in de veronderstelling verkeerden dat de VAO, als rechtsopvolger van de VVO, gold als rechthebbende van de merken en dienovereenkomstig handelden, maakt het voorgaande niet anders. Deze veronderstellingen van derden, ook al zijn dat (vertegenwoordigers van) officiële instanties en staatsorganen, kunnen niet zwaarder wegen dan de resultaten van intern onderzoek van de rechtspersoon in kwestie.

3.47 Het vooroverwogene leidt tot de conclusie dat [X] in 1997, in ieder geval voorafgaand aan de verkoop van de merken van de VZAO aan de ZAO, reeds had kunnen en moeten weten dat de VAO niet de rechtsopvolger van de VVO was en dat de VAO de merken dus niet rechtsgeldig had verkregen, althans gereede twijfel dienaangaande had moeten hebben. [X] moet als mede-oprichter en groot-aandeelhouder van Spirits en als leider van de SPI-groep, waar Spirits toe behoort, geacht worden een centrale positie te vervullen binnen Spirits en het conglomeraat van rechtspersonen waartoe zij behoort. Dit vindt bevestiging in een aantal in het geding gebrachte stukken - bijvoorbeeld reclameuitingen van de SPI-groep/Spirits - waaruit blijkt dat [X] zich presenteert als leider van de SPI groep. [X] moet aldus worden geacht een dominante invloed te hebben gehad op het ondernemingsbeleid van Spirits, waaronder de koop van de merken door Spirits. Vorenbedoelde wetenschap van [X] kan dan ook worden toegerekend aan Spirits. Het voorgaande geldt eens te

meer daar, naar Spirits zelf heeft aangegeven het in alle gevallen ging om “intercompany” overdrachten, dus overdrachten binnen de SPI groep onder leiding van [X].

3.48 Een reden temeer om Spirits niet te goeder trouw te achten is gelegen in de koopprijs van USD 800.000 en de tussen de VZAO en de ZAO overeengekomen, bij Spirits eveneens bekend te achten koopprijs van nog geen USD 300.000. FKP heeft, onder verwijzing naar gepubliceerde schattingen daarvan, gesteld dat beide prijzen (veel) lager lagen dan de toenmalige marktwaarde van de merken, die volgens FKP ten tijde van beide transacties honderden miljoenen dollars zou hebben bedragen. In dit verband heeft FKP onweersproken gesteld dat in een in 1993 in de Verenigde Staten van Amerika gevoerde procedure is vastgesteld dat het Amerikaanse merk Stolichnaya al 100 miljoen USD waard was. Door hierop, zonder onderbouwing aan te voeren dat de prijs gelet op de omstandigheden reëel was, daar er ten tijde van de overdracht nog nauwelijks sprake was van grootscheepse investeringen in de merken, terwijl de Russische merken niet lang daarvoor zelfs nietig waren verklaard omdat het om generieke aanduidingen zou gaan en indertijd grootscheepse inbreuk op de merken plaatsvond zodat flinke investeringen nodig waren om deze tegen te gaan, heeft Spirits onvoldoende gemotiveerd betwist dat beide overeengekomen koopprijzen (ver) onder de marktwaarde lagen. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat beide transacties niet slechts de in geschil zijnde Beneluxmerkrechten betroffen, doch in beide gevallen een vijftien tot twintig bladzijden in beslag nemende opsomming van merken in landen over de hele wereld (overigens niet in de Verenigde Staten van Amerika). De enkele doorhaling van de merken in de Russische Federatie is onvoldoende om te kunnen aannemen dat deze effect heeft gehad op (de waarde van) de merkrechten buiten de Russische Federatie. Tot slot moet Spirits, die de merken de afgelopen jaren heeft geëxploiteerd, als geen ander in staat worden geacht om haar stellingen op dit punt te specificeren en onderbouwen.

3.49 Bovendien heeft Spirits kennelijk een aantal merken om niet van de ZAO verkregen. Anders dan Spirits heeft gesteld, zijn niet alle in de onder 1.27 bedoelde overeenkomsten van 20 oktober 1999 genoemde merkrechten eveneens in de addenda bij de onder 1.25 bedoelde overeenkomst van 12 april 1999 opgenomen; de onder 1.6, 1.13 en 1.20 bedoelde merken komen daar niet in voor. Voorts bevatten de overeenkomsten van 20 oktober 1999 geen koopprijs of een verwijzing naar (een koopprijs in) een andere overeenkomst.

3.50 Op grond van het voorgaande wordt geoordeeld dat Spirits ten tijde van de overdracht van de merkrechten niet te goeder trouw was ten aanzien van de beschikingsbevoegdheid van de ZAO.

3.51 Zonder goede trouw komt aan Spirits naar het op de overdracht van de merkrechten van de ZAO aan Spirits toepasselijk Nederlands recht geen derdenbescherming toe. Het ontbreken van goede trouw aan de zijde van Spirits staat eveneens in de weg

aan haar beroep op verkrijgende verjaring en rechtsverwerking. Anders dan Spirits heeft betoogd, geldt het in artikel 3:119 BW vervatte vermoeden dat de bezitter rechthebbende is, niet bij gebreke van goede trouw aan haar zijde.

3.52 Het geschilpunt of er naast de BMW al dan niet ruimte bestaat voor een beroep op nationaalrechtelijke bepalingen van derdenbescherming en verjaring kan eveneens onbesproken blijven, net als de overige geschilpunten met betrekking tot derdenbescherming en verjaring.

3.53 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Spirits niet geldt als rechthebbende van de onder 1.2, 1.3 en 1.4 bedoelde, oorspronkelijk aan de VO/VVO toebehorende merken. Deze merken zijn na de oprichting van de VAO blijven toebehoren aan de VVO.

3.54 Spirits heeft de stelling van FKP dat de FGUP de rechtsopvolger is van de VVO uiteindelijk betwist door aan te voeren dat de FGUP in het handelsregister is ingeschreven onder een ander OKAP-nummer dan de VVO. Dit is echter te verklaren door het feit dat de VAO bij de inschrijving als rechtsopvolger van de VVO onder het OKAP-nummer van de VVO is ingeschreven. Voor het overige is niet behoorlijk gemotiveerd gesteld of gebleken dat geen sprake is van de door FKP gestelde rechtsopvolging, die dus als vaststaand dient te worden aangenomen. Het moet ervoor worden gehouden dat de merken bij de rechtsopvolging van de VVO door de FGUP onder algemene titel zijn overgegaan op de FGUP.

3.55 FKP heeft onweersproken gesteld dat de FGUP in 2001 aan de Russische Staat heeft gevraagd om de merkrechten - voor zover FGUP deze bezat - over te nemen, zoals bedoeld in de artt. 296 en 299 van het Russisch Burgerlijk Wetboek en voorts dat de FGUP de merkrechten - voor zover zij deze bezat - heeft teruggegeven aan de Russische Staat, die deze heeft overgenomen, zodat de merkrechten thans bij de Russische Staat berusten.

3.56 FKP heeft zich enerzijds op het standpunt gesteld dat zij zelf beschikt over de merkrechten waar haar vordering op ziet doch anderzijds dat zij door de Russische Staat is belast met de revindicatie en de registratie van deze merkrechten. FKP zal duidelijkheid dienen te verschaffen over haar positie. Dit zal eveneens aan de orde dienen te komen in de onder 3.9 bedoelde uitlatingen.

3.57 Afgezien van de onder 1.2, 1.3 en 1.4 bedoelde merken geldt voor de in de vordering in conventie onder I en II genoemde merken dat er noch in het hiervoor overwogene noch overigens grond kan worden gevonden voor het oordeel dat deze merken aan de rechtsopvolger van de VVO en/of aan FKP toebehoren en/of op naam van FKP moeten worden gezet.

3.58 FKP heeft geen vordering verbonden aan de merken met registratienummers 665812 (Stoli) en 705059 (SPI) die zijn opgenomen in de opsomming van volgens haar in geding zijnde merken onder 53 in de conclusie van repliek in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie.

3.59 Er is geen grond voor nietigverklaring van de onder 1.13 bedoelde merken. Deze merken ((White) Krim en (Red) Krim) zijn na de veronderstelde overgang van de VVO naar de VAO en dus kennelijk door de VAO gedeponereerd. De enige overeenkomst met de onder 1.2, 1.3 en 1.4 bedoelde, eerder gedeponereerde merken is dat zij ook voor wodka zijn gedeponereerd. Dat leidt niet tot overeenstemming in de zin van de BMW. Het voorgaande staat eveneens in de weg aan toewijzing van de onder III bedoelde vordering in conventie ten aanzien van deze merken.

3.60 Als niet betwist staat vast dat de overige in de vordering in conventie onder II genoemde merken, te weten de onder 1.6, 1.20, 1.28, 1.31, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.40, 1.43 en 1.47 bedoelde merken (die allemaal het woord Stolichnaya of Moskovskaya - al dan niet met een toevoeging - bevatten), identiek zijn dan wel in zodanige mate overeenstemmen met de onder 1.2 bedoelde, voor dezelfde waren gedeponereerde merken, dat door het gebruik daarvan verwarring kan ontstaan bij het publiek. Voorts staat vast dat vorenbedoelde merken later zijn gedeponereerd dat de onder 1.2 bedoelde merken en in rangorde na deze merken komen.

Dit leidt ertoe dat - onder voorbehoud van het hiervoor onder 3.56 overwogene - de vordering tot nietigverklaring en de vordering tot het staken van inbreuk voor zover betrekking hebbende op deze merken op grond van het bepaalde in art. 14B sub 1 respectievelijk art. 13, lid 1, sub b, BMW voor toewijzing vatbaar zijn, tenzij Spirits een beroep toekomt op art. 14 bis, lid 1, BMW.

3.61 Uit de stellingen van FKP volgt dat de VVO kennis heeft gekregen van het depot en het gebruik daarvan door Simex van het onder 1.6 bedoelde merk en dit vervolgens bewust heeft gedoogd. Vijf jaar na het depot is het recht om daartegen op te treden verwerkt, tenzij het depot door Simex te kwader trouw is verricht.

Er is sprake van kwade trouw in de zin van art. 4 lid 6 BMW omdat aangenomen moet worden dat Simex als distributeur op grond van haar rechtsbetrekking met de VVO wist dat de VVO binnen drie jaar voor het door haar verrichte depot buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor wodka had gebruikt en niet blijkt van toestemming als daar bedoeld. Deze toestemming dient uitdrukkelijk te zijn gegeven en daarvoor is enkel gedogen onvoldoende. Daaraan is niet voldaan daar gesteld noch gebleken is dat de VVO Simex met zoveel woorden toestemming heeft gegeven voor het onder 1.6 bedoelde depot. Naar FKP heeft gesteld, heeft de VVO niet opgetreden tegen dit depot, daar zij er geen bezwaar tegen had dat door Simex, als haar locale distributeur, met gebruik van dit depot werd opgetreden tegen inbreuk op de aan haar toebehorende merken. Niet is gesteld of gebleken dat de VVO dit kenbaar heeft gemaakt aan Simex. Daar het depot te kwader trouw is verricht mist art. 14 bis BMW toepassing en kan de nietigheid ervan meer dan vijf jaar na het depot worden ingeroepen.

3.62 Daar het onder 1.20 bedoelde depot is verricht na de overdracht van de merken van de VAO aan de ZAO, wordt het ervoor gehouden dat de ZAO dit merk heeft

gedeponeerd. Ten tijde van dit depot was A.V. [Y] (hierna: [Y]) directeur van de ZAO. [Y] is evenals [X] in 1996 bij de VZAO gaan werken. Hij is hoofd juridische zaken van de VZAO geweest en is in 1997 eveneens toegetreden tot de raad van bestuur van de VZAO. Hij is betrokken geweest bij de overdracht van de merken van de VZAO aan de ZAO - één van de daarop betrekking hebbende stukken is ook door hem ondertekend namens de VZAO. Hetgeen hiervoor onder 3.44 is overwogen over - kort gezegd - onderzoek naar de rechtmatigheid van de verkrijging van de merken door de VZAO en de gereede twijfel die daarover had moeten rijzen, geldt eveneens voor [Y]. Dit depot is dan ook te kwader trouw verricht, zodat art 14 bis BMW toepassing mist en de nietigheid ervan meer dan vijf jaar na depot kan worden ingeroepen. Het voorgaande geldt eveneens indien het depot door de VZAO zou zijn verricht.

3.63 Afgezien van de onder 1.6 en 1.20 bedoelde merken zijn alle onder 3.60 genoemde merken minder dan vijf jaar voor het inroepen van de nietigheid ervan gedeponeerd en dus kennelijk minder dan vijf jaar gebruikt. Spirits' beroep op de in artikel 14 bis BMW bedoelde rechtsverwerking faalt reeds daarom voor deze merken.

3.64 Spirits heeft haar stelling dat zij auteursrechtgebende is van de labels van de wodka's die Stolichnaya en Moskovskaya in Nederland in het verkeer brengt na gemotiveerde betwisting daarvan door FKP niet herhaald. Het moet er dus voor worden gehouden dat Spirits deze stelling heeft laten varen.

3.65 FKP heeft het werkingsgebied van haar vordering aangaande het door haar gepretendeerde auteursrecht niet gespecificeerd, zodat zij geacht moet worden bescherming in Nederland in te roepen. Of FKP auteursrechtgebende is, dient dan ook te worden beoordeeld naar Nederlands recht.

3.66 FKP heeft gesteld dat labels van de wodka's hoogstwaarschijnlijk in de jaren '50 van de vorige eeuw in de USSR zijn gecreëerd en sedertdien worden gebruikt. Anders dan FKP heeft gesteld, kan de openbaarmaking door de VVO, die op zijn vroegst vanaf 1967 kan hebben plaatsgehad en dus niet de eerste openbaarmaking kan zijn geweest, niet leiden tot het door FKP gestelde auteursrecht van de VVO krachtens art 8 AW. Ook overigens zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan de VVO als auteursrechtgebende van de labels kan gelden. Dit geldt eveneens voor de labels van de andere in de conclusie van de repliek in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie onder 16 genoemde wodka's.

3.67 Gelet op het voorgaande is onderdeel IV van de vordering in conventie niet voor toewijzing vatbaar, zodat de overige auteursrechtelijke geschilpunten onbesproken kunnen blijven.

3.68 Vaststaat dat de etiketten van de wodka's die Spirits in de Benelux verkoopt en de meeste beeldmerken zijn voorzien van de aanduiding "Russian" en/of "Russian wodka", dat Spirits deze aanduiding ook gebruikt in reclame-uitingen en mededelingen en dat de

beeldmerken voorts, in kleiner lettertype, de woorden vermelden “imported from the USSR”(inmiddels gewijzigd in: “Imported from Russia” en “Imported Russian wodka”).

3.69 Partijen twisten over de vraag of, zoals FKP heeft gesteld, sprake is van onjuiste en dus misleidende geografische aanduidingen als bedoeld in art. 6:194 BW.

3.70 Niet in geschil is dat FKP in de Russische Federatie geproduceerde wodka verhandelt en uit dien hoofde gerechtigd is op te treden tegen de door haar gestelde misleidende geografische aanduiding op de door Spirits verhandelde wodkaflansen.

3.71 De onder 3.68 bedoeld termen “Russian” en/of “Russian wodka” duiden op zichzelf bezien en helemaal in combinatie met de term “Imported from Russia” en “Imported Russian wodka” de herkomst van de wodka in kwestie aan als afkomstig uit “Russia”/“Rusland”, de in het spraakgebruik algemeen gangbare aanduiding voor de Russische Federatie. Mede gelet op het algemeen bekend geachte feit dat wodka onder meer ook wordt geproduceerd in andere in het voormalige Oostblok gelegen landen, zoals bijvoorbeeld Polen, zal de gemiddelde consument wodka met de hiervoor geciteerde termen op het etiket of die met gebruikmaking van deze termen wordt aangeprezen opvatten als wodka afkomstig uit de Russische Federatie. Dat “Russia”/“Rusland” voor het uiteenvallen van de Sovjet Unie in het spraakgebruik werd gebruikt ter aanduiding van de (voormalige) Sovjet Unie, is, anders dan Spirits heeft betoogd, geen grond voor het oordeel dat de gemiddelde consument deze termen zal opvatten als de aanduiding van wodka geproduceerd op het grondgebied van de voormalige Sovjet Unie, waar Letland ook onder valt. Het gebruik van deze termen op etiketten en in reclameuitingen voor (thans) buiten de Russische Federatie geproduceerde wodka is dus misleidend in de zin van art. 6:194 BW.

3.72 FKP heeft gesteld dat de door Spirits in Nederland geïmporteerde wodka buiten de Russische Federatie, waarschijnlijk in Letland, wordt geproduceerd. Vaststaat dat de door Spirits in Nederland geïmporteerde wodka sedert een inval in februari 2002 in de fabriek van OAO-SPI-RVVK, in Kaliningrad, die tot dan toe wodka produceerde voor Spirits, elders wordt geproduceerd en in ieder geval wordt gebotteld door Latvian Balsems te Letland, die zich - naar FKP onweersproken en ook onderbouwd met in geding gebrachte bescheiden heeft gesteld - presenteert als producent van dranken. Mede gezien deze vaststaande feiten is de enkele, niet nader gespecificeerde of onderbouwde betwisting door Spirits van de stelling dat de wodka buiten de Russische Federatie wordt geproduceerd onvoldoende gemotiveerd. Als vaststaand wordt derhalve aangenomen dat de door Spirits in Nederland geïmporteerde wodka niet in de Russische Federatie wordt geproduceerd.

3.73 Voor zover door Spirits in Nederland geïmporteerde wodka is voorzien van een etiket met de onder 3.68 bedoelde termen of met gebruikmaking daarvan wordt aangeprezen, is dat in strijd met art. 6:194 BW. De overige geschilpunten met betrekking tot de aan-

duiding van de herkomst van de door Spirits geïmporteerde wodka kunnen onbesproken blijven.

3.74 Het is voldoende aannemelijk dat het voorgaande inbreukmakend handelen van Spirits schade heeft kunnen veroorzaken. Welke schadeposten al dan niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen, dient te worden bepaald in een eventuele schadestaatprocedure. De geschilpunten daarover kunnen dan ook onbesproken blijven.

3.75 Indien, zoals FKP heeft gesteld, Spirits niet binnen de door de voorzieningenrechter aangegeven termijn een bodemprocedure heeft ingesteld, is het onder 1.51 bedoelde beslag van rechtswege vervallen. De aan onderdeel VII van de vordering in conventie ten grondslag gelegde stellingen kunnen dus niet leiden tot toewijzing ervan. De overige geschilpunten met betrekking tot het beslag kunnen onbesproken blijven.

3.76 Mede tegen de achtergrond van hetgeen in conventie is overwogen, heeft de rechtbank ten behoeve van de beoordeling van de vordering in reconventie behoefte aan nadere inlichtingen over de onder 1.7, 1.10, 1.11 en 1.15 bedoelde merken, waar deze vordering mede op is gebaseerd. Spirits dient aan te geven wanneer, op welke wijze en van wie zij deze merken heeft verkregen en voorts wie deze merken in welke periode heeft gebruikt.

3.77 De vordering in voorwaardelijke reconventie stuit reeds af op het feit dat de door Spirits genoemde merk-inschrijvingen, bedoeld onder 1.2, niet op naam van FKP geregistreerd waren.

4. De beslissing

De rechtbank, in conventie verwijst de zaak naar de rol van 12 juli 2006 opdat FKP zich kan uitlaten zoals bedoeld onder 3.9 en 3.56; in reconventie verwijst de zaak naar de rol van 12 juli 2006 opdat Spirits zich kan uitlaten zoals bedoeld onder 3.76; in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie houdt iedere (verdere) beslissing aan; geeft verlof tot het instellen van hoger beroep tegen dit vonnis voordat het eindvonnis is gewezen.