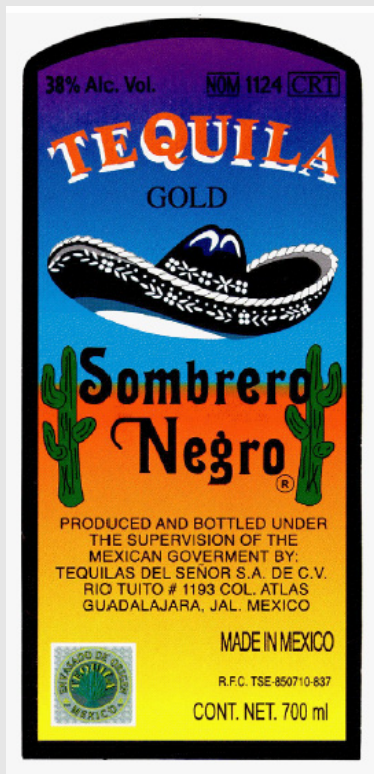


Vzgr Rb Den Haag, 5 maart 2008, Tequila Sombrero Negro



## MERKENRECHT

### Depot te kwader trouw

- [Kwade trouw Benelux depot Toorank uit 1993 blijft in het midden nu termijn voor aanvechten daarvan ruimschoots is overschreden](#)
- [Toorank's rechten om Gemeenschapsmerkedepot TDS uit 1996 aan te vechten als 'te kwader trouw' verwerkt wegens gedogen](#)

Een andere vraag is immers of Toorank haar Benelux-merk kan inroepen om te betogen dat TDS te kwader trouw op 1 april 1996 het Gemeenschapswoordmerk SOMBRERO NEGRO met nummer 10975 heeft gedeponeerd. Dit merk is geregistreerd op 7 december 2000. 4.10. TDS heeft gesteld dat zij haar merk na depot en registratie in de Gemeenschap heeft gebruikt. Toorank betwist dat TDS haar merk normaal heeft gebruikt. Naar voorlopig oordeel heeft Toorank deze betwisting onvoldoende onderbouwd. Zij doet daartoe beroep op een marktonderzoek, maar dat heeft zij niet overgelegd. TDS stelt dat zij het woordmerk wel normaal heeft gebruikt in de Gemeenschap. TDS en CRT hebben ter onderbouwing producties overgelegd die dat gebruik in Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Hongarije en Portugal indiceren. Zonder meer is het dan ook niet aannemelijk dat het gebruik in genoemde landen Toorank is ontgaan. Onder die omstandigheid is naar voorlopig oordeel thans sprake van een gedogen zijdens Toorank waardoor zij haar recht heeft verwerkt de geldigheid van het Gemeenschapswoordmerk van TDS wegens depot te kwader trouw aan te vechten. De voorzieningenrechter verwijst in dit verband naar artikel 53

GmerkVo, welk artikel door de voorzieningenrechter wordt gelezen met toevoeging van de zinsnede in the Community while being aware of such use in het eerste lid. Deze zinsnede maakt wel deel uit van de Engelstalige versie van de verordening, maar de woorden maken niet, in vertaling, deel uit van de Nederlandse tekst.

### Non-usus

[onvoldoende onderbouwd.](#)

### Beëindiging toestemming

[De toestemming tot het gebruik van het merk SOMBRERO NEGRO, welke volgde uit artikel 6 van de Overeenkomst, is beëindigd door de opzegging daarvan](#)

De impliciete toestemming tot het gebruik van het merk SOMBRERO NEGRO ontleent Toorank aan de faxbrief van 1 maart 2000 waarin de Overeenkomst werd opgezegd. In die brief wordt Toorank er expliciet op gewezen dat zij als gevolg van die opzegging niet langer gerechtigd is gebruik te blijven maken van de company name Tequilas del Señor en het registratienummer NOM-1124 van TDS. Volgens Toorank mocht zij hieruit af leiden dat het gebruik van het Tequila Sombrero Negro etiket en het teken Tequila Sombrero Negro haar impliciet was toegestaan.

4.13. De voorzieningenrechter kan deze gedachtegang niet volgen. Tot de opzegging had Toorank op grond van artikel 6 van de Overeenkomst het recht het Tequila Sombrero Negro etiket en het teken Tequila Sombrero Negro aan te brengen op de door haar gebottelde Tequila. Door de opzegging van de Overeenkomst, bij welke opzegging Toorank zich heeft neergelegd, verviel de enige grondslag die er was voor het gebruik van etiket en teken. De toestemming tot het gebruik van het merk SOMBRERO NEGRO, welke volgde uit artikel 6 van de Overeenkomst, was dan ook beëindigd door de opzegging daarvan. Voorshands neemt de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het Gemeenschapswoordmerk van TDS geldig is en ook niet dreigt te worden vernietigd of herroepen. Niet aannemelijk is dat Toorank een contractueel recht heeft het teken Sombrero Negro te gebruiken.

## ONRECHTMATIGE DAAD

### Geen echte Tequila?

[de stelling dat Toorank geen echte tequila zou leveren is onvoldoende onderbouwd](#)

De stelling dat de flessen geen echte tequila bevatten berust op een laboratorium onderzoek dat in Mexico zou zijn gedaan naar de inhoud van een fles die op 28 juni 2007 in Libanon zou zijn gekocht. TDS en CRT hebben bijzonder weinig achtergrond informatie gegeven omtrent de herkomst van de onderzochte fles en de inhoud daarvan. Uit het overgelegde rapport van de afdeling Verificatie van het Regelgevend Orgaan van Tequila van 5 september 2007 blijkt niet met welke standaarden de geanalyseerde monsters zijn vergeleken.

4.18. Naar voorlopig oordeel is de stelling dat Toorank geen echte tequila zou leveren dan ook onvoldoende onderbouwd. De vorderingen welke hieraan zijn ontleend zullen worden afgewezen

#### **Etiket niet misleidend**

##### **• Toepasselijkheid Mexicaanse wetgeving niet inzichtelijk gemaakt**

De door Toorank geschetste feitelijke gang van zaken wordt door CRT en TDS niet deugdelijk betwist. De voorzieningenrechter begrijpt dat deze gang van zaken in de ogen van CRT en TDS onrechtmatig is onder meer omdat aldus niet wordt voldaan aan artikel 11 van de Mexicaanse wet NOM 006-SCFI-2005. Volgens die bepaling dienen op ieder fles tequila worden vermeld naam en adres van de gecertificeerde Mexicaanse producent en het aan die producent toegewezen NOM-nummer. Met de etiketten genoemd onder 4.21 voldoet Toorank hier niet aan. CRT en TDS hebben evenwel niet inzichtelijk gemaakt langs welke weg Toorank gebonden zou moeten zijn aan de Mexicaanse wetgeving.

##### **• Datgene wat wel is vermeld op de etiketten genoemd onder 4.21 is naar voorlopig oordeel ook niet onjuist of misleidend.**

CRT en TDS hebben niet gesteld dat de flessen met die etiketten geen tequila tot inhoud zouden hebben of dat de inhoud niet in Mexico zou zijn geproduceerd. Het laboratorium onderzoek waar dat is gedaan naar de inhoud van een fles welke is gekocht in Libanon betrof immers een fles met het etiket beschreven onder 4.20 met vermelding van producent en NOM-nummer.

#### **PROCESRECHT**

##### **De overige nevenvorderingen gaan het bestek van het kort geding te buiten en zullen worden afgewezen**

Vindplaatsen:

#### **Vzgr Rb Den Haag, 5 maart 2008**

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 301685 / KG ZA 08-4

Vonnis in kort geding van 5 maart 2008

in de zaak van

1. de organisatie naar Mexicaans recht  
CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA A.C.,  
gevestigd te Zapopan, Mexico,

2. de vennootschap naar Mexicaans recht  
TEQUILAS DEL SEÑOR S.A. DE C.V.,  
gevestigd te Guadalajara, Mexico,  
eiseressen in conventie,  
verweersters in reconventie,  
procureur mr. A.H. Vermeulen,  
advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,  
tegen

1. de besloten vennootschap  
TOORANK B.V.,  
gevestigd te Zevenaar,

2. de besloten vennootschap  
DISTILLERIES GROUP TOORANK B.V.,  
gevestigd te Zevenaar,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
procureur mr. W. Heemskerk,  
advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam.  
Partijen zullen hierna CRT en TDS respectievelijk Toorank, in enkelvoud voor gedaagden tezamen, genoemd worden.

#### **1. De procedure**

1.1. Bij exploit van 4 januari 2008 hebben CRT en TDS Toorank gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 30 januari 2008 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Na dagvaarding heeft Toorank het verzoek ex artikel 224 Rv gedaan tot zekerheidstelling. De voorzieningenrechter heeft CRT en TDS in de gelegenheid gesteld op dit verzoek te reageren. In het verweer hebben CRT en TDS de suggestie gedaan de mondelinge behandeling uit te stellen. Toorank heeft hierop gereageerd.

1.2. Bij beschikking van 29 januari 2008, verzonden per email heeft de voorzieningenrechter de mondelinge behandeling nader bepaald op 13 februari 2008 en voorts bepaald dat de eisende partijen zekerheid zullen stellen voor de proceskosten door storting van een bedrag van € 25.000 op de derdengeldenrekening van hun advocaten.

1.3. Voorafgaand aan de zitting hebben CRT en TDS 38 producties overgelegd. Deze zijn genummerd 1 tot en met 39, doch nummer 32 is overgeslagen. Zij hebben voorts op voorhand toegezonden de akte houdende vermeerdering van eis welke zij ter zitting van 13 februari hebben genomen. Toorank heeft 37 producties overgelegd en op voorhand toegezonden de akte houdende het instellen van een eis in reconventie en een voorwaardelijke eis in reconventie. Deze akte is ter zitting genomen.

1.4. De advocaten van CRT en TDS hebben de vorderingen aan de hand van pleitnotities en producties nader toegelicht en verweer gevoerd tegen de vorderingen in reconventie. De advocaat van Toorank heeft, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, de vorderingen in (voorwaardelijke) reconventie toegelicht en voorts verweer gevoerd in conventie met conclusie tot afwijzing van de vorderingen.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotities. Het vonnis is bepaald op heden.

#### **2. De feiten**

2.1. De CRT is een organisatie die in 1993 is opgericht door de Mexicaanse overheid om de wetgeving omtrent het product "Tequila" te waarborgen. TDS is in 1943 opgericht onder de naam "Destileria Rio de Plata" en sindsdien een erkend producent van Tequila in Mexico.

2.2. Toorank BV en Distilleries Group Toorank BV exploiteren een groothandel in dranken en zijn actief met de botteling en productie van sterke dranken.

2.3. De CRT houdt onder meer toezicht op de naleving van de wetgeving met betrekking tot Tequila, waaronder de Mexicaanse wet "NOM 006-SCFI-2005". In

deze wet is vastgelegd aan welke vereisten het product Tequila dient te voldoen. Het CRT verstrekt certificaten aan producenten die Tequila conform de vastgestelde eisen kunnen produceren.

2.4. Elk door de CRT verstrekte certificaat heeft een uniek NOM registratienummer, welk registratienummer geregistreerd dient te worden bij het Mexicaanse Ministerie van Handel en Industriële Ontwikkeling. Uitsluitend na registratie van het NOM registratienummer is het een producent daadwerkelijk toegestaan om Tequila te produceren, te bottelen en te verhandelen.

2.5. Het CRT heeft in het verleden geoordeeld dat TDS aan de voorwaarden voldoet om Tequila rechtsgeldig te produceren, bottelen en te verhandelen. Het CRT heeft om die reden aan TDS een CRT certificaat verstrekt met bijbehorend registratienummer NOM-1124. De door TDS geproduceerde Tequila wordt onder meer op de markt gebracht onder het merk "Tequila Sombrero Negro".

2.6. Het merk "Sombrero Negro" is in Mexico op 18 november 1958 geregistreerd. TDS is thans houdster van dit merk. Bovendien heeft TDS de navolgende Gemeenschapsmerken geregistreerd.

- Het hiernaast [-boven, Red IEPT] Gemeenschapsbeeldmerk met nummer 002722122 dat op 30 mei 2002 is gedeponeerd en waarvan hoger beroep loopt in de oppositie. Het merk is ingeschreven voor klasse 3, alcoholic drinks, in particular tequilas.

- Het Gemeenschapswoordmerk SOMBRERO NEGRO met nummer 10975. Dit merk is gedeponeerd op 1 april 1996 en geregistreerd op 7 december 2000. Het merk is ingeschreven voor klasse 3, alcoholic drinks, in particular tequilas.

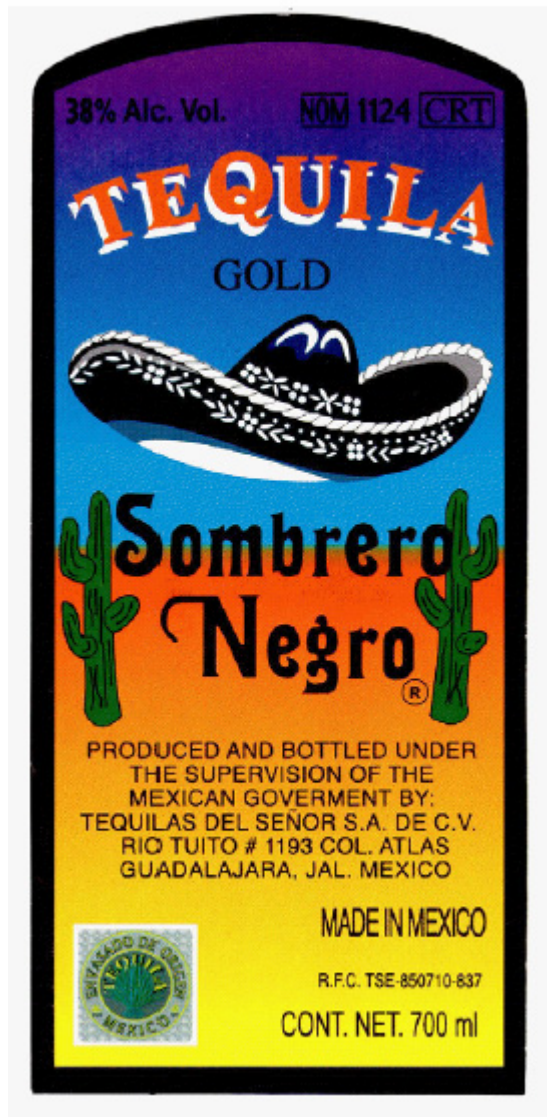
2.7. De CRT is houder van het collectieve Gemeenschapswoordmerk TEQUILA met nummer 004867263. Dit merk is gedeponeerd op 30 januari 2006 en gepubliceerd op 1 oktober 2007. Het merk is gedeponeerd voor de klasse 33, Tequilla manufactured and classified in accordance with the rules and regulations of the United States of Mexico. 2.8. Distilleries Group Toorank BV is houdster van het Benelux woordmerk TEQUILA SOMBRERO NEGRO met inschrijvingsnummer 0529798. Dit merk is gedeponeerd op 25 mei 1993 voor klasse 33, spiritualiën.

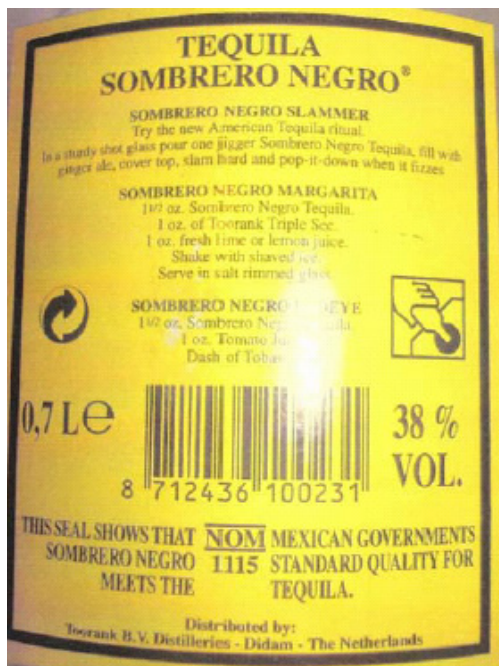
2.9. Op 8 februari 2008 heeft Toorank een application for a declaration of invalidity en een application for revocation met betrekking tot voornoemd Gemeenschapswoordmerk 10975. Toorank grondt deze verzoeken op het depot ter kwader trouw, zulks in het licht van het oudere Benelux merk van Toorank, respectievelijk op non usus.

2.10. Na al eerder een handelsrelatie te hebben gehad, hebben TDS en Toorank op 1 juni 1995 een zogenaamde "co-responsibility overeenkomst" gesloten, hierna: de Overeenkomst. Op grond van artikel 3 van de Overeenkomst is het Toorank toegestaan om de door TDS in vaten aangeleverde Tequila te bottelen en op de markt te brengen. Bovendien is Toorank gedurende de overeenkomst gerechtigd om de oorsprongsbenaming Tequila te gebruiken en is Toorank gehouden om de betreffende Tequila onder de het merk "Sombrero Negro" op de markt te brengen.

2.11. Op 1 maart 2000 is de Overeenkomst door TDS beëindigd. Daarbij heeft TDS Toorank er op gewezen dat het Toorank niet langer is toegestaan om de naam Tequilas del Señor, het merk Sombrero Negro en/of de NOM-code NOM-1124 te gebruiken. TDS heeft vanaf die datum geen Tequila meer aan Toorank geleverd.

2.12. Toorank brengt althans bracht een product op de markt met het hieronder afgebeelde etiketten.





### 3. Het geschil

3.1. CRT en TDS vorderen in conventie, na aanvulling/wijziging, uitvoerbaar bij voorraad:

I. gedaagden te veroordelen om onmiddellijk na betekening van het te deze te wijzen vonnis ieder gebruik van de aanduiding "Sombrero Negro", het beeldmerk "Tequila Sombrero Negro" of enig daarmee overeen-

stemmend teken te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

II. gedaagden te veroordelen om onmiddellijk na betekening van het te deze te wijzen vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

III. gedaagden te veroordelen om binnen 7 (zegge: zeven) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis bovenaan de eerste bladzijde van haar website [www.toorank.nl](http://www.toorank.nl) in een kader van 4x4 cm hoog in het lettertype Times New Roman en lettergrootte van minimaal 12 zonder verder bijschrift en commentaar de mededeling te plaatsen inhoudende:

a. dat door het gebruik van de aanduiding "Sombrero Negro" en/of het logo "Tequila Sombrero Negro" inbreuk wordt gemaakt op het Gemeenschapsmerkrechten van Tequilas del Señor gevestigd te Guadalajara, Mexico en/of onrechtmatig jegens Tequilas del Señor en/of Consejo Regulador del Tequila A.C. wordt gehandeld en/of;

b. dat het gedaagden niet is toegestaan om de aanduiding "Sombrero Negro", enig daarmee overeenstemmend teken en/of het logo voor Tequila of andere sterke drank in het economisch verkeer te gebruiken; en

c. dat verschillende door Toorank op de markt gebrachte flessen sterke drank met daarop de aanduiding "Tequila Sombrero Negro" niet voldoen aan de Mexicaanse wetgeving voor Tequila en om die reden vervalste producten betreffen.

IV. gedaagden te veroordelen om binnen 7 (zegge: zeven) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan alle personen en rechtspersonen aan wie de inbreukmakende producten zijn aangeboden, verkocht en/of zijn geleverd een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder verder bijschrift en commentaar:

"Geachte .....

Bij vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage van ..... is vastgesteld dat wij door het aanbieden van drank in flessen voorzien van de aanduiding "Sombrero Negro" of het logo "Tequila Sombrero Negro" inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Tequilas del Señor gevestigd te Guadalajara, Mexico. Daarnaast geldt dat ondanks hetgeen op de betreffende flessen staat vermeld, de door ons aan u geleverde flessen drank bevat die niet voldoet aan de Mexicaanse wetgeving voor Tequila en dat de betreffende drank ook niet uit Mexico afkomstig is. De door ons aan u geleverde Tequila Sombrero Negro producten mogen uiteraard niet langer worden aangeboden, verkocht, geleverd of in voorraad worden gehouden. Wij verzoeken c.q. sommeren u dan ook de voorraad Tequila Sombrero Negro producten die u onder zich hebt aan ons te retourneren. Wij zullen onmiddellijk de aankoop prijs en alle door u als gevolg van het voorafgaande geleden schade aan u vergoeden. Of een zodanige brief zoals uw Rechtbank juist acht.

V. gedaagden te veroordelen om binnen 14 (zegge: veertien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan eiseres een schriftelijke door een

registeraccountant gecertificeerde en op juistheid en volledigheid gecontroleerde - door alle relevante bescheiden gestaafde - opgave zal verstrekken van:

a. de totale hoeveelheid producten met daarop de aanduiding "Sombrero Negro" en/of het logo "Tequila Sombrero Negro", hierna aangeduid als: de "Inbreukmakende Producten", die door gedaagden zijn verkocht dan wel zijn geleverd;

b. de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die bij gedaagden in voorraad zijn;

c. de door gedaagden gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijs, alsmede de door gedaagde gehanteerde verkoopprijs voor de Inbreukmakende Producten; en

d. de herkomst en distributiekanaalen van de Inbreukmakende Producten;

e. de namen en adressen van alle zakelijke afnemers van de Inbreukmakende Producten; en

f. het totale bedrag van de door gedaagde als gevolg van de verhandeling van de Inbreukmakende Producten genoten winst.

VI. gedaagden te veroordelen om alle aan haar geretourneerde Inbreukmakende Producten, alsmede de bij haarzelf in voorraad zijnde Inbreukmakende Producten en voorts alle brochures en andere promotiematerialen ten behoeve van de Inbreukmakende Producten binnen 14 (zegge: veertien) dagen te vernietigen;

VII. te bepalen dat gedaagden aan eiseressen een dwangsom verbeuren bij iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de hiervoor onder I tot en VI verzochte verboden en geboden van € 10.000,- per dag of gedeelte daarvan en € 1.000,- per product waarvoor de hiervoor onder I tot en met VI verzochte verboden c.q. geboden niet worden nagekomen;

VIII. Op basis van artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in samenhang met artikel 50 lid 6 Trips verdrag, te bepalen dat de termijn waarbinnen eiseres een bodemprocedure moet aanspannen - voor zover dit al niet is gebeurd - zes (6) maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum waarop het te wijzen vonnis in kort geding in kracht van gewijsde is gegaan; en

IX. Gedaagden conform artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige kosten van dit geding.

3.2. Toorank vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

#### **in reconventie**

I CRT en TDS te veroordelen om, binnen 14 (zegge: veertien) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, aan Toorank een opgave te verstrekken van gegevens en inzage te verschaffen in alle bescheiden en overige informatie die ten grondslag hebben gelegen aan het door de Afdeling Verificatie van CRT (Unidad de Verificación del Consejo Regulador del Tequila) uitgevoerde onderzoek, waarvan het door de heer Floriberto Miquel Cruz op 5 september 2007 aan TDS uitgegeven rapport (DPP-0049/2007) deel uitmaakt, dan wel daarvan het resultaat is, door het aan de advocaten van Toorank ter beschikking stellen van de 12 (zegge: twaalf) hiervoor onder 2.5 genoemde gegevens en bescheiden en eventuele andere onderliggende informatie;

II CRT en TDS ieder afzonderlijk te veroordelen om aan Toorank, ten titel van dwangsommen, een bedrag van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) te betalen voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), dat CRT en/of TDS met de gehele of gedeeltelijke nakoming van het hiervoor onder sub I geformuleerde in gebreke blijven; en

III CRT en TDS te veroordelen in de volledige kosten van dit geding, waaronder de kosten in deze reconventie; alsmede In voorwaardelijke reconventie

IV het op verzoek van CRT en TDS ten laste van Toorank op 8 januari 2008 gelegde conservatoir beslag tot afgifte met onmiddellijke ingang op te heffen;

V CRT en TDS ieder afzonderlijk te verbieden om, onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, onjuiste en/ of anderszins misleidende mededelingen openbaar te (laten) maken over Toorank en/of de door haar verhandelde Tequila en meer in het bijzonder over de door Toorank verhandelde Tequila Sombrero Negro;

VI CRT en TDS ieder afzonderlijk te veroordelen om, binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen na de betekening van het te dezen te wijzen vonnis, op hun kosten aan al degenen aan wie door of namens CRT en TDS onjuiste en/of anderszins misleidende mededelingen zijn gedaan, waaronder afnemers van Toorank, een (rectificatie)brief te zenden, op het briefpapier van CRT of TDS, met de volgende inhoud (en zonder toevoegingen en/of wijzigingen):

" Dear Sirs,

By verdict in summary proceedings of the President of the District Court in The Hague, rendered on [day] February 2008, Consejo Regulador Del Tequila A.C. en Tequilas Del Señor S.A. de C.V., both situated in Mexico, have been prohibited to give incorrect information and/or otherwise publish misleading statements regarding Toorank B.V. and Distilleries Group Toorank B.V., both situated in Zevenaar, The Netherlands, and/or its Tequila and more specific concerning the TEQUILA SOMBRERO NEGRO, which Toorank bottles and sells to its customers, including the use of this trademark, the signs "Tequila" and "Hecho en Mexico" and, if applicable, NOM registration numbers. Therefore, we apologise for the content of the letter that was sent by or on behalf of us to you dated [day/month/year] and we kindly request you to disregard this letter. Yours sincerely, Consejo Regulador Del Tequila A.C en Tequilas Del Señor SA. DE C.V. c.c.: Toorank B.V. and Distilleries Group Toorank B.V.", alsmede CRT en TDS te veroordelen om gelijktijdig van deze brieven afschriften daarvan aan de advocaten van Toorank te zenden;

VII CRT en TDS ieder afzonderlijk te veroordelen om aan Toorank, ten titel van dwangsommen, een bedrag van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) te betalen voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat CRT en/of TDS met de juiste nakoming van het hiervoor onder sub V en sub VI geformuleerde - geheel of gedeeltelijk - in gebreke blijven, of - zulks ter keuze van Toorank - een bedrag van EUR 10.000,- (zegge: tienduizend Euro) te betalen voor iedere over-

trekking van het hiervoor onder sub V en sub VI geformuleerde; en

VIII CRT en TDS te veroordelen in de volledige kosten van dit geding, waaronder de kosten in deze voorwaardelijke reconventie;

3.3. Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### **In conventie en in reconventie bevoegdheid**

4.1. CRT en TDS leggen Gemeenschapsmodelrechten aan de vorderingen ten grondslag. Gelet op de vestigingsplaats van Toorank hier te lande, komt op grond van artikel 93 lid 1 GmerkVo rechtsmacht (internationale bevoegdheid) toe aan de rechterlijke instanties in Nederland. De bevoegde rechter is op grond van artikel 91 en 92 GmerkVo alsmede artikel 3 van de uitvoeringswet de rechtbank in Den Haag. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd op grond van artikel 93 nu in dit geval een voorlopige maatregel aan de orde is. Op grond van artikel 3 van de uitvoeringswet is deze bevoegdheid in kort geding uitsluitend. De competentie van de voorzieningenrechter is gelet op artikel 90 lid 3 in beginsel pan-Europees. Voorzover de vorderingen gegrond zijn op onrechtmatige daad is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van samenhang. merkenrecht

4.2. TDS en CRT beroepen zich op de twee Gemeenschapsmerken van TDS en op het collectieve Gemeenschapsmerk van CRT. De voorzieningenrechter zal het ingeroepen beeldmerk met nummer 002722122 buiten beschouwing laten omdat dit hangende de oppositie nog niet is ingeschreven en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Dit zelfde moet gelden voor het collectieve Gemeenschapsmerk van CRT met nummer 4867263.

4.3. Wat betreft het Gemeenschapswoordmerk SOMBRERO NEGRO met nummer 10975 stelt Toorank oudere rechten te hebben dan TDS. Toorank wijst daartoe naar haar Benelux woordmerk TEQUILA SOMBRERO NEGRO met inschrijvingsnummer 0529798. Dit merk is gedeponereerd op 25 mei 1993. Toorank stelt dat het jongere woordmerk van TDS verwarringwekkend overeenstemt met het woordmerk van Toorank. Omdat TDS bekend was met dit oudere recht van Toorank, was TDS bij de aanvraag van haar woordmerk SOMBRERO NEGRO te kwader trouw. Het woordmerk van TDS is volgens Toorank daarom nietig.

4.4. Daarnaast staan volgens Toorank de rechten op het Gemeenschapswoordmerk SOMBRERO NEGRO bloot aan verval wegens niet normaal gebruik. Ten slotte stelt Toorank dat zij (impliciet) toestemming heeft voor gebruik van het Gemeenschapswoordmerk SOMBRERO NEGRO.

##### **Depot te kwader trouw**

4.5. Toorank heeft een brief overgelegd van 12 mei 1993 van Rio de Plata aan Toorank waarin Toorank toestemming wordt verleend het product Tequila Sombrero Negro op de Duitse en Beneluxmarkt te brengen. De voorzieningenrechter begrijpt dat dit de aanleiding

is geweest voor Toorank om op 25 mei 1993 de aanvraag te doen voor het Benelux woordmerk TEQUILA SOMBRERO NEGRO. Of deze aanvraag is gedaan met toestemming van TDS of haar voorgangster Rio de Plata is niet duidelijk. In de Overeenkomst van 1 juni 1995 waarin partijen hun samenwerking nader hebben gestructureerd wordt geen melding gemaakt van het Beneluxmerkrecht dat Toorank inmiddels heeft verworven.

4.6. In de Overeenkomst is met betrekking tot de merk-rechten als artikel 6 het volgend opgenomen, in de niet-officiële Spaanse vertaling:

*6. DE DISTRIBUTEUR VERPLICHT ZICH ERTOE DE DOOR HEM OP BASIS VAN DE DOOR DE PRODUCENT GELEVERDE WAAR BEWERKTE PRODUCTEN UITSLUITEND TE BOTTELEN, TE DISTRIBUEREN OF TE VERKOPEN ONDER VERMELDING VAN DE IN ONDERSTAAND KADER OPGENOMEN MERKEN, WAARVAN DE PRODUCENT OF DE DISTRIBUTEUR HOUDER IS EN WAARVAN IN GEEN GEVAL EEN DERDE HOUDER KAN ZIJN. MERKEN DIE ZULLEN WORDEN GEBRUIKT VOOR DE PRODUCTEN WAARAAN DE DISTRIBUTEUR DE AANDUIDING 'TEQUILA' TOEKENT*

Hierna volgt een opsomming van twee Mexicaanse merk-rechten waaronder het woordmerk SOMBRERO NEGRO voor Tequila van TDS.

4.7. Het Beneluxmerk van Toorank wordt in de Overeenkomst niet genoemd. Dat zou kunnen betekenen dat TDS niet op de hoogte was van het Benelux depot van Toorank en dat zou weer kunnen betekenen dat Toorank het depot te kwader trouw heeft verricht, omdat zij vanuit haar eerdere handelsrelatie, die was aangevangen in 1993, op de hoogte was van het (Mexicaanse) merkrecht van TDS.

4.8. De voorzieningenrechter zal evenwel in het midden laten of Toorank haar Beneluxmerk te kwader trouw heeft gedeponereerd. De termijn om op die grond het merkrecht aan te vechten is immers ruimschoots verlopen.

4.9. Een andere vraag is immers of Toorank haar Beneluxmerk kan inroepen om te betogen dat TDS te kwader trouw op 1 april 1996 het Gemeenschapswoordmerk SOMBRERO NEGRO met nummer 10975 heeft gedeponereerd. Dit merk is geregistreerd op 7 december 2000.

4.10. TDS heeft gesteld dat zij haar merk na depot en registratie in de Gemeenschap heeft gebruikt. Toorank betwist dat TDS haar merk normaal heeft gebruikt. Naar voorlopig oordeel heeft Toorank deze betwisting onvoldoende onderbouwd. Zij doet daartoe beroep op een marktonderzoek, maar dat heeft zij niet overgelegd. TDS stelt dat zij het woordmerk wel normaal heeft gebruikt in de Gemeenschap. TDS en CRT hebben ter onderbouwing producties overgelegd die dat gebruik in Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Hongarije en Portugal indiceren. Zonder meer is het dan ook niet aannemelijk dat het gebruik in genoemde landen Toorank is ontgaan. Onder die omstandigheid is naar voorlopig oordeel thans sprake van een gedogen zij-

dens Toorank waardoor zij haar recht heeft verwerkt de geldigheid van het Gemeenschapswoordmerk van TDS wegens depot te kwader trouw aan te vechten. De voorzieningenrechter verwijst in dit verband naar artikel 53 GmerkVo, welk artikel door de voorzieningenrechter wordt gelezen met toevoeging van de zinsnede in de Community while being aware of such use in het eerste lid. Deze zinsnede maakt wel deel uit van de Engelstalige versie van de verordening, maar de woorden maken niet, in vertaling, deel uit van de Nederlandse tekst.

#### **Non usus**

4.11. Het voorgaande leidt tot de voorlopige conclusie dat het niet waarschijnlijk is dat de door Toorank ingediende *application for a declaration of invalidity* zal slagen. Hetzelfde geldt naar voorlopig oordeel voor de application for revocation met betrekking tot voornoemd het Gemeenschapswoordmerk 10975. Toorank grondt dit verzoek op het niet normaal gebruik van dit merk door TDS in de gemeenschap. Zoals hierboven is overwogen is dit een en ander, zeker in het licht van de door TDS en CRT overgelegde producties, door Toorank onvoldoende onderbouwd.

#### **Gebruiksovereenkomst**

4.12. De impliciete toestemming tot het gebruik van het merk SOMBRERO NEGRO ontleent Toorank aan de faxbrief van 1 maart 2000 waarin de Overeenkomst werd opgezegd. In die brief wordt Toorank er expliciet op gewezen dat zij als gevolg van die opzegging niet langer gerechtigd is gebruik te blijven maken van de company name Tequilas del Señor en het registratienummer NOM-1124 van TDS. Volgens Toorank mocht zij hieruit af leiden dat het gebruik van het Tequila Sombbrero Negro etiket en het teken Tequila Sombbrero Negro haar impliciet was toegestaan.

4.13. De voorzieningenrechter kan deze gedachtegang niet volgen. Tot de opzegging had Toorank op grond van artikel 6 van de Overeenkomst het recht het Tequila Sombbrero Negro etiket en het teken Tequila Sombbrero Negro aan te brengen op de door haar gebottelde Tequila. Door de opzegging van de Overeenkomst, bij welke opzegging Toorank zich heeft neergelegd, verviel de enige grondslag die er was voor het gebruik van etiket en teken. De toestemming tot het gebruik van het merk SOMBRERO NEGRO, welke volgde uit artikel 6 van de Overeenkomst, was dan ook beëindigd door de opzegging daarvan.

4.14. Voorshands neemt de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het Gemeenschapswoordmerk van TDS geldig is en ook niet dreigt te worden vernietigd of herroepen. Niet aannemelijk is dat Toorank een contractueel recht heeft het teken Sombbrero Negro te gebruiken.

#### **Inbreuk**

4.15. Toorank betwist niet dat zij op de door haar gebottelde flessen een teken aanbrengt dat gelijk is aan het Gemeenschapswoordmerk van TDS. De flessen van Toorank bevatten sterke drank, volgens Toorank tequila. Er is dus sprake van het gebruik van een gelijk teken voor dezelfde waar als waarvoor het merk is ingeschreven. Naar voorlopig oordeel doet zich dan ook de

inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GmerkVo voor.

#### **Onrechtmatige daad**

4.16. TDS en CRT stellen dat de door Toorank met de aanduiding tequila verhandeld sterke drank geen echte tequila is. Daarnaast heeft Toorank op de door haar gebottelde flessen NOM-codes vermeld van leveranciers die niet aan Toorank hebben geleverd dan wel heeft zij verzuimd een NOM-code te vermelden.

4.17. De stelling dat de flessen geen echte tequila bevatten berust op een laboratorium onderzoek dat in Mexico zou zijn gedaan naar de inhoud van een fles die op 28 juni 2007 in Libanon zou zijn gekocht. TDS en CRT hebben bijzonder weinig achtergrond informatie gegeven omtrent de herkomst van de onderzochte fles en de inhoud daarvan. Uit het overgelegde rapport van de afdeling Verificatie van het Regelgevend Orgaan van Tequila van 5 september 2007 blijkt niet met welke standaarden de geanalyseerde monsters zijn vergeleken.

4.18. Naar voorlopig oordeel is de stelling dat Toorank geen echte tequila zou leveren dan ook onvoldoende onderbouwd. De vorderingen welke hieraan zijn ontleend zullen worden afgewezen.

4.19. Toorank erkent dat zij in de periode voor de opzegging van de overeenkomst met tussenkomst van het bedrijf Bumaser in België door TDS geleverde Tequila ontving welke zij bottelde en op de markt bracht met het woordmerk TEQUILA SOMBRERO NEGRO en het registratie nummer NOM-1124 dat hoorde bij TDS als producent van de tequila. Nadat de overeenkomst onverwacht per 1 maart 2000 was opgezegd heeft zij de bij haar in voorraad zijnde flessen met door TDS geleverde inhoud en het registratienummer NOM-1124 uitgeleverd. In 2007 was daarvan nog enkel een partij proefflesjes in voorraad. Het is deze partij waar CRT en TDS beslag op hebben gelegd.

4.20. Vanaf medio 2000 heeft Toorank opnieuw met tussenkomst van Bumaser tequila ingekocht welke was geproduceerd door Tequila la Parreñita. Toorank is daartoe vrijwel dezelfde etiketten gaan gebruiken maar met vermelding van Tequila la Parreñita als producent en met gebruik van het registratienummer NOM-1115 dat is toegewezen aan Tequila la Parreñita. Dit zijn de etiketten zoals afgebeeld op onder 2.12 van dit vonnis. In verband met deze leveringen is ook een Co-Responsability Agreement getekend, vergelijkbaar met de Overeenkomst zoals die eerder bestond tussen TDS en Toorank.

4.21. Vanaf eind 2006 ontvangt Toorank met tussenkomst van Bumaster tequila afkomstig van Grupo Tequilero Mexico. Deze tequila wordt door Toorank gebotteld en verhandeld in flessen zonder de vermelding van deze producent en zonder het registratienummer NOM-1468 dat aan deze producent is toegekend. Op de etiketten is wel vermeld Hecho in Mexico.

4.22. De door Toorank geschetste feitelijke gang van zaken wordt door CRT en TDS niet deugdelijk betwist. De voorzieningenrechter begrijpt dat deze gang van zaken in de ogen van CRT en TDS onrechtmatig is onder meer omdat aldus niet wordt voldaan aan artikel 11 van

de Mexicaanse wet NOM 006-SCFI-2005. Volgens die bepaling dienen op ieder fles tequila worden vermeld naam en adres van de gecertificeerde Mexicaanse producent en het aan die producent toegewezen NOM-nummer. Met de etiketten genoemd onder 4.21 voldoet Toorank hier niet aan.

4.23. CRT en TDS hebben evenwel niet inzichtelijk gemaakt langs welke weg Toorank gebonden zou moeten zijn aan de Mexicaanse wetgeving.

4.24. Datgene wat wel is vermeld op de etiketten genoemd onder 4.21 is naar voorlopig oordeel ook niet onjuist of misleidend. CRT en TDS hebben niet gesteld dat de flessen met die etiketten geen tequila tot inhoud zouden hebben of dat de inhoud niet in Mexico zou zijn geproduceerd. Het laboratorium onderzoek waar dat is gedaan naar de inhoud van een fles welke is gekocht in Libanon betrof immers een fles met het etiket beschreven onder 4.20 met vermelding van producent en NOM-nummer.

4.25. TDS en CRT hebben niet gesteld dat de proefflesjes welke een etiket dragen dat verwijst naar TDS als producent en welke het aan TDS toegewezen registratienummer NOM-1124 dragen, geen door TDS geproduceerd tequila tot inhoud hebben. Nu TDS en CRT niet deugdelijk hebben betwist dat deze flesjes en de inhoud daarvan nog dateren uit de tijd van de samenwerking met Toorank is het verder verhandelen door Toorank van die flesjes naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig. Er is ook geen aanleiding om met betrekking tot deze "oude voorraad" inbreuk op het merkrecht van TDS te veronderstellen.

4.26. Bij deze stand van zaken zullen de vorderingen welke gegrond zijn op onrechtmatige daad worden afgewezen.

#### **De vorderingen**

##### **In conventie**

4.27. De vorderingen in conventie kunnen worden toegewezen, voorzover deze zien op inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk van TDS. Het gebod zal niet gelden voor de rechtmatig door Toorank geproduceerde waren met het merk SOMBRERO NEGRO, waarvan het merkrecht van TDS is uitgeput (de proefflesjes), omdat deze flesjes met toestemming van TDS gedurende de looptijd van de Overeenkomst zijn gebotteld en geëtiketteerd.

4.28. De voorzieningenrechter begrijpt dat niettegenstaande zijn ruimere competentie het petitum alleen ziet op inbreuk hier te lande. De geboden en verboden zullen dan ook zijn beperkt tot Nederland.

4.29. Toorank zal worden veroordeeld tot vernietiging van in voorraad zijnde inbreukmakende producten (etiketten) en brochures en promotiematerialen waarop het woordmerk van TDS is vermeld en waarvan het merkrecht van TDS niet is uitgeput.

4.30. Een dwangsom en een termijn ex artikel 1019i Rv zullen worden bepaald.

4.31. De overige nevenvorderingen gaan het bestek van het kort geding te buiten en zullen worden afgewezen.

##### **In reconventie**

4.32. Het onvoorwaardelijk deel van de vordering van Toorank in reconventie is in feite een verzoek ex artikel

843a Rv en/of 1019a Rv. Toorank verzoekt opgave, inzage en afschrift van informatie betreffende het laboratoriumonderzoek aan de fles met inhoud welke is gekocht in Libanon. Zonder meer is niet goed in te zien welk belang Toorank heeft bij deze vordering. In beginsel betreft het hier een kwestie waarin TDS en CRT de bewijslast hebben. Zonder de verzochte informatie zijn zij niet geslaagd in dat bewijs. Het is niet aan Toorank dat bewijs aan te brengen. Daarnaast heeft Toorank geen belang meer omdat de hiermee in verband staande vordering van TDS en CRT in de conventie reeds is afgewezen.

4.33. Het voorwaardelijk deel van de vordering in reconventie is ingesteld onder de voorwaarde dat in reconventie alle vorderingen van TDS en CRT zullen worden afgewezen. Nu aan die voorwaarde niet is voldaan zal dit deel van de reconventionele vordering onbesproken worden gelaten.

4.34. Nu TDS en CRT slechts voor een deel in het gelijk zijn gesteld ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren des dat partijen de eigen kosten dragen.

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

##### **In conventie**

gebiedt Toorank om binnen twee weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het woordmerk SOMBRERO NEGRO of enig daarmee overeenstemmend teken te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

4.35. gebiedt Toorank alle in voorraad zijnde inbreukmakende producten (etiketten) en brochures en promotiematerialen waarop het woordmerk van TDS is vermeld en waarvan het merkrecht van TDS niet is uitgeput binnen vier weken na betekening van dit vonnis te vernietigen;

bepaalt dat Toorank aan CRT en TDS een dwangsom verbeurt bij iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de hiervoor opgelegde geboden van € 2.000,- per dag of gedeelte daarvan of van € 200,- per product; bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden; in (voorwaardelijke) reconventie:

wijst de vorderingen af;

##### **in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie:**

compenseert de proceskosten;

wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2008, in het bijzijn van de griffier.