

Vonnis van 9 februari 2010

Zaaknummer: AR 258/2008

Vonnisnr. 47

**GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN**

zittingsplaats Sint Maarten

**VONNIS**

in de zaak van

1. de besloten vennootschap naar Nederlands recht **DIAGEO BRANDS B.V.**, gevestigd in Nederland,
2. de vennootschap naar vreemd recht **DIAGEO NORTH AMERICA, INC.**, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika,
3. de vennootschap naar vreemd recht **R&A BAILEY & CO.**, gevestigd in Ierland,

eiseressen,

gemachtigde: mr. R. Zwannikken,

tegen

1. de naamloze vennootschap **SRIRAM N.V.**,
2. de naamloze vennootschap **CARDINAL GIFT SHOP N.V.**,
3. de naamloze vennootschap **NANDWANI N.V.**,
4. de naamloze vennootschap **JAANVI N.V.**,
5. de naamloze vennootschap **REKHASURESH LALWANI N.V.**,
6. de naamloze vennootschap **PLANET DUTY FREE N.V.**,

alle gevestigd op Sint Maarten,

gedaagden,

gemachtigde: mr. M.H. Römer.

Eiseressen zullen hierna – ook in het dictum – gezamenlijk Diageo worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk ook met Sriram c.s. worden aangeduid.

## 1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het op 19 november 2008 ingediende verzoekschrift met producties;
- de conclusie van antwoord met producties;
- de conclusie van repliek met productie;
- de conclusie van dupliek met productie;
- de pleitnota van mr. N.W. Mulder, advocaat te Amsterdam;
- de pleitnota van mr. M.H. Römer, advocaat te Curaçao.

Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

- 2.1 Diageo legt zich toe op de productie en verkoop van alcoholische dranken van bekende merken, waaronder Johnnie Walker, Crown Royal, Sheridan's, Smirnoff en Baileys. Deze merken hebben een luxe imago.
- 2.2 Diageo North America, Inc. is houdster van de woordmerkregistratie CROWN ROYAL in onder meer de Nederlandse Antillen.
- 2.3 Diageo Brands B.V. is houdster van woordmerkregistraties voor GORDON'S in de Nederlandse Antillen.
- 2.4 Diageo Brands B.V. is houdster van diverse woord- en beelmerkregistraties in onder meer de Nederlandse Antillen voor JOHNNIE WALKER, RED LABEL, BLACK LABEL, BLUE LABEL, GOLD LABEL EN de afbeeldingen van de 'JOHNNIE WALKER STRIDING FIGURE'.
- 2.5 R&A Bailey & Co is houdster van de merkaanvragen voor het woordmerk en het beeldmerk SHERIDAN'S.
- 2.6 Diageo is exclusief rechthebbende van gedeponeerde Nederlands Antilliaanse beeldmerken, die in het verzoekschrift onder D. zijn vermeld.
- 2.7 Sriram c.s. drijven – op toeristen gerichte – winkels in Frontstreet te Philipsburg op Sint Maarten. In (sommige van) de winkels worden flessen van Diageo's merken verkocht.

- 2.8 Diageo voorziet flessen sterke drank die zij op de markt brengt en distribueert van een identificatienummer. Zij heeft in een aantal van de door Sriram c.s. gedreven winkels flessen aangetroffen waarvan dit identificatienummer is verwijderd; in sommige gevallen zijn daartoe de etiketten (gedeeltelijk) verwijderd en teruggeplakt.

### **3. Het geschil**

- 3.1 Diageo vordert Sriram c.s. te bevelen met onmiddellijke ingang van betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden in de Nederlandse Antillen, ieder gebruik van de in het verzoekschrift vermelde inbreukmakende producten, onder meer door te staken en gestaakt te houden: i) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van bedoelde inbreukmakende producten of van enige andere op de merken van Diageo inbreukmakende producten, ii) het in- en/of uitvoeren van bedoelde producten, iii) het adverteren voor de inbreukmakende producten in stukken voor zakelijk gebruik en andere materialen, alsmede de verspreiding van voornoemde stukken en materialen. Voort vordert Diageo de nevenvorderingen als in het petitum onder 2 t/m 6 vermeld. Ten slotte vordert Diageo vergoeding van buitengerechtigde incassokosten en veroordeling van Sriram c.s. in de proceskosten.

- 3.2 Aan haar vorderingen legt Diageo ten grondslag dat Sriram c.s. inbreuk maakt op haar merkenrechten althans onrechtmatig jegens haar handelt. Zij stelt dat zij merkhouders is van merken die in binnen- en buitenland algemene bekendheid genieten en een luxe uitstraling hebben. Sriram c.s. verkopen flessen van deze merken in hun winkels aan Frontstreet. Deze flessen zijn verminkt doordat de etiketten (geheel of gedeeltelijk) zijn losgehaald en slordig zijn teruggeplakt. Daarbij zijn de identificatienummers verwijderd. Bij flessen waar het identificatienummer niet onder een etiket zit, is dit verwijderd of met bijvoorbeeld Typp-ex doorgehaald. Het verminken van de flessen en het verwijderen van de identificatienummers leveren ieder op zich en tezamen een merkinbreuk althans een onrechtmatige daad op.

- 3.3 Sriram c.s. voeren verweer dat hierna, voor zover van belang, zal worden besproken.

### **4. De beoordeling**

- 4.1 De door Sriram c.s. verkochte flessen drank zijn originele merkproducten die Diageo in het verkeer heeft gebracht. Sriram c.s. hebben deze buiten Sint

Maarten ingekocht. Sriram c.s. hebben niet betwist dat zij de identificatiecodes van (een deel van) deze flessen hebben verwijderd althans onleesbaar hebben gemaakt. Sriram c.s. hebben dat gedaan om voor Diageo te verbergen via welk parallelimportkanaal zij de flessen hebben verkregen.<sup>1</sup>

- 4.2 Diageo heeft gesteld dat zij zich niet tegen de parallelimport kan en wil verzetten. Wel heeft zij recht op en belang bij het behoud van de exclusieve uitstraling van de flessen en hun verpakking alsmede bij de instandhouding van de bij Landsverordening verplicht gestelde identificatienummers, onder meer om een gerichte *recall* te kunnen doen en counterfeit te bestrijden.

### *Merkinbreuk*

- 4.3 De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. Onder gebruik van een merk wordt – onder meer – verstaan het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken. Zie artikel 23 lid 1 aanhef en onder a en lid 2 Merkenlandsverordening 1995 (Mlv 1995). Sriram c.s. hebben merkenrechtelijk beschermde flessen sterke drank aangeboden en in voorraad gehad. Daartegen kan Diageo zich als merkhouder in beginsel verzetten.
- 4.4 In beginsel, want artikel 23 lid 8 en 9 Mlv 1995 bevatten wereldwijde uitputtingsbepalingen. Indien van toepassing verliest Diageo op grond hiervan het recht om op te treden tegen verdere verhandeling van waren die van haar merken zijn voorzien. Artikel 23 lid 8 Mlv 1995 bepaalt: *“Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”* De Memorie van Toelichting bij deze Landsverordening stelt dat het gebruik van een merk door opvolgende verkopers van de waren alleen dan als inbreuk jegens de merkhouder zal worden beschouwd *“indien de waren wijzigingen hebben ondergaan, daar deze aan de goede faam van dat merk afbreuk zouden kunnen doen”*.

<sup>1</sup> Wanneer het Gerecht hierna over flessen (sterke drank) spreekt doelt het op flessen van de onder de feiten vermelde merken.

- 4.5 Diageo heeft betwist dat sprake is van uitputting. Zij meent dat zij gegronde redenen heeft om zich tegen verdere verhandeling van de flessen sterke drank te verzetten. Daartoe voert Diageo in de eerste plaats aan dat Sriram c.s. flessen in voorraad heeft en verkoopt waarvan de toestand – vrijwel zeker als gevolg van het verwijderen van de identificatienummers – gewijzigd en verslechterd is. Zij verwijst daartoe naar foto's en beschrijvingen van in de winkels van Sriram c.s. aan Frontstreet gekochte flessen, opgenomen in processen-verbaal d.d. 8 en 11 juli 2008 van de deurwaarder.
- 4.6 Hierin is te zien en te lezen dat de etiketten van de door de deurwaarder gekochte flessen afwijkingen vertonen; sommige etiketten hebben een klein ezelsoor, zijn enigszins gekreukeld, vertonen een scheurtje of zijn een beetje scheef teruggeplakt. Tevens blijkt dat een verpakkingsdoos is beschadigd en dat deze slordig verpakt was in cellofaan.
- 4.7 Bij beantwoording van de vraag of de toestand van de waren gewijzigd of verslechterd is, stelt het Gerecht voorop dat hieronder tevens wordt verstaan de wijziging of verslechtering van de verpakking of de bekrassing van het product, zeker als het – zoals in het onderhavige geval – gaat om producten met een luxe imago.
- 4.8 Naar het oordeel van het Gerecht zijn de afwijkingen op de flessen en de verpakking echter zeer gering. De luxe uitstraling van de flessen en de verpakking blijven behouden, ondanks de kleine wijziging aan de etiketten. Ook de verwijdering van de identificatiecodes door middel van het aanbrengen van een substantie, gaat gezien de geringe omvang ervan niet ten koste van de exclusieve totaalindruk. Het geheel ziet er niet slordig of bewerkt uit. De flessen noch de verpakking wekken de indruk 'tweede hands' te zijn. Aan de herkomstgarantiefunctie van de merken wordt naar het oordeel van het Gerecht geen afbreuk gedaan. Van een gegronde reden om zich tegen verdere verhandeling van de flessen te verzetten is onvoldoende gebleken.

#### *Verwijdering identificatienummers*

- 4.9 Verder heeft Diageo gesteld dat het verwijderen van de identificatienummers op zichzelf – dus zonder beschadiging van de flessen en de verpakking – een merkinbreuk althans een onrechtmatige daad van Sriram c.s. oplevert. Diageo voert aan dat zij de identificatienummers heeft aangebracht om aan haar verplichting op grond van het Landsbesluit Etikettering van levensmiddelen te voldoen en – voorts – om ter bescherming van de volksgezondheid

namaakproducten en andere producten die mogelijk niet voldoen zo snel mogelijk van de markt te kunnen halen.

- 4.10 Het Gerecht stelt voorop dat het verwijderen door Sriram c.s. van identificatienummers een geldige reden voor Diageo kan zijn om zich tegen de verkoop van de flessen te verzetten. Daarvoor is vereist dat de identificatienummers zijn aangebracht met het oog op legitieme belangen.
- 4.11 Het Gerecht is onvoldoende ervan overtuigd dat de identificatienummers zijn aangebracht met het oog op de bestrijding van namaak. Niet valt in te zien hoe de aanwezigheid van een alleen door Diageo te ontcijferen code het publiek ervan kan weerhouden de namaakfles te kopen. De incidentele ontmaskering door Diageo van een namaakfles aan de hand van de identificatiecode in een winkel aan Frontstreet, lijkt bovendien weinig effectief tegen de door Diageo ten pleidooie opgevoerde criminele bendes die in China, Brazilië en Mexico illegale stokerijen in bedrijf hebben. Daarmee is ook weinig aannemelijk dat Diageo de code ter bestrijding van namaak heeft aangebracht. Onvoldoende is daarnaast gebleken dat de wederverkoper die rechtsreeks van Diageo ontvangt daadwerkelijk de identificatiecodes moet gebruiken om te controleren of de flessen echt zijn.
- 4.12 Evenmin is voldoende gebleken dat de identificatiecodes zijn aangebracht om een *recall* van echte flessen onder consumenten te kunnen doen. Weinig aannemelijk is dat Diageo flessen zal moeten terugroepen op de grond dat de kwaliteit ervan onvoldoende is. Zij heeft geen voorbeelden van een *recall* bij consumenten kunnen geven en zij benadrukt juist de hoge kwaliteitseisen waaraan de dranken moeten voldoen. Mocht het niettemin noodzakelijk zijn een *recall* onder consumenten te verrichten dan lijkt de identificatiecode daartoe nauwelijks geschikt. Voor zover deze priegelig neergeschreven en soms onder het etiket verstopte code al door de consument te lezen is, lijkt een gerichte *recall* van de op Sint Maarten gekochte flessen onmogelijk. De flessen worden hoofdzakelijk verkocht aan cruiseschip toeristen die op de dag van aankoop het eiland weer verlaten en zich vervolgens na hun cruise verspreiden over de Noord-Amerika, Europa en Zuid-Amerika. Diageo heeft geenszins aannemelijk gemaakt dat zij een *recall* in meerdere werelddelen tegelijk zou willen verrichten, ten aanzien van flessen die daarbuiten zijn verkocht. Voor de geringe hoeveelheid flessen die op Sint Maarten blijft, zijn betere – en dus plausibeler – methoden denkbaar om terugroeping mogelijk te maken dan consumenten te verwijzen naar de identificatienummers. Via lokale media kunnen consumenten worden opgeroepen hun flessen in te leveren.

- 4.13 Naar het oordeel van het Gerecht is niet aannemelijk dat Diageo de identificatienummers heeft aangebracht ter bestrijding van namaak of teneinde een op de consument gerichte *recall* mogelijk te maken. Op grond hiervan en op de grond dat Diageo de identificatiecodes reeds aanbracht vóór de inwerkingtreding op 29 januari 2005 van het Landsbesluit Etikettering van levensmiddelen en het dus niet aannemelijk is dat zulks een op zichzelf staande reden voor het aanbrengen van identificatienummers is, houdt het Gerecht het er voor dat deze codes mede dienen om lekken in haar verkooporganisatie op te sporen.
- 4.14 Daarnaast voldoet Diageo sinds 29 januari 2005 met het aanbrengen van de identificatienummers aan haar wettelijke plicht. Het Gerecht beschouwt dit als het verwezenlijken van een legitiem doeleinde.
- 4.15 Diageo heeft gesteld dat op grond van het Ballentine/Loendersloot-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) uitgangspunt is dat ook wanneer de identificatietekens enerzijds zijn aangebracht ter verwezenlijking van legitieme doeleinden, maar *tevens* worden gebruikt om lekken in de verkooporganisatie op te sporen, de merkhouders zich op basis van zijn merkrecht kan verzetten tegen de verdere verhandeling van waren waarvan dergelijke identificatietekens zijn verwijderd.
- 4.16 Daaruit volgt naar het oordeel van het Gerecht evenwel niet dat Diageo, die aldus met het aanbrengen van de identificatiecodes enerzijds het legitieme doel van het voldoen aan haar wettelijke plicht nastreeft en tevens parallelimport bestrijdt, zich kan verzetten tegen de verwijdering van de codes.
- 4.17 Het HvJEG heeft geen prejudiciële jurisdictie over de Nederlandse-Antillen. De voormelde jurisprudentiële regel uit het Ballentine/Loendersloot-arrest is niet zonder meer toepasselijk bij de uitleg van de zinsnede: "*tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren*" uit artikel 23 lid 8 Mlv 1995. Bij de uitleg van die open norm dient naar het oordeel van het Gerecht veeleer bezien te worden wat de Nederlands-Antilliaanse wetgever voor ogen heeft gestaan bij de invoering van die verordening. Een belangrijk element was daarbij dat voor een goed functioneren van de economie, die voor een belangrijk deel draait op toerisme, van groot belang is dat producten hier niet onnodig duur zijn. De Mlv 1995 zou derhalve niet in de weg mogen staan aan import uit goedkopere derde landen. Naar het oordeel van het Gerecht kan ervan worden uitgegaan dat de wetgever (ook) het belang van een goed lopende markt voor parallel geïmporteerde producten voor ogen heeft gehad.

- 4.18 Dit leidt ertoe dat hoewel Diageo de identificatienummers, die mede dienen om lekken in haar verkooporganisatie op te sporen, op grond van de wet heeft aangebracht, zij zich niet tegen verwijdering ervan kan verzetten nu dit geschiedt om de markt van parallel geïmporteerde flessen goed te laten verlopen.
- 4.19 De conclusie is dat de door Diageo opgevoerde i) bestrijding van namaak en ii) het kunnen doen van een *recall* geen legitieme doeleinden vormen en dat iii) het voldoen aan het Landsbesluit Etikettering van levensmiddelen weliswaar een legitiem doel is, maar niet leidt tot bescherming tegen het onleesbaar maken/verwijderen van die codes, nu daarmee de facto de parallelimport wordt bestreden hetgeen niet de bedoeling van de Nederlands-Antilliaanse wetgever is geweest.
- 4.20 Het verwijderen van de identificatietekens levert geen gegronde reden op voor verzet tegen verdere verhandeling.

*Ten slotte*

- 4.21 De vorderingen zullen worden afgewezen. Bij die stand van zaken kan het tussen partijen gevoerde debat over de vraag in welke van de winkels van Sriram c.s. flessen werden verkocht onbesproken blijven.
- 4.22 Als de in het ongelijk gestelde partij wordt Diageo veroordeeld in de kosten van de procedure.

**5. De beslissing**

Het Gerecht in eerste aanleg:

- 5.1 wijst de vordering af;
- 5.2 veroordeelt Diageo in de kosten van de procedure aan de zijde van Sriram c.s. tot op heden begroot op NAfl. 3.600,-- aan salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.M. Thierry, rechter in dit gerecht en in het openbaar uitgesproken op 9 februari 2010 in aanwezigheid van de griffier.