

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/457827 / HA ZA 14-67

Vonnis in incident van 27 augustus 2014

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
BACARDI AND COMPANY LIMITED,
gevestigd te Vaduz, Liechtenstein,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BACARDI-MARTINI B.V.,
gevestigd te Gouda,
eiseressen in de hoofdzaak in conventie,
verweersters in de hoofdzaak in (voorwaardelijke) reconventie,
eiseressen in de incidenten in conventie,
verweersters in het incident in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SEVA TRADING B.V.,
gevestigd te Roermond,
gedaagde in de hoofdzaak in conventie,
eiseres in de hoofdzaak in (voorwaardelijke) reconventie,
verweester in de incidenten in conventie,
eiseres in het incident in reconventie,
advocaat mr. M. Tsoutsanis te Leiden.

Partijen zullen hierna enerzijds “Bacardi Limited” en “Bacardi NL” en anderzijds “Seva” genoemd worden. Bacardi Limited en Bacardi NL worden gezamenlijk ook aangeduid als “Bacardi c.s.”.

Voor Bacardi c.s. is de zaak behandeld door mr. N.W. Mulder en mr. N.N. van der Laan, advocaten te Amsterdam. Voor Seva is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd, alsook door mr. P. Wezelenburg, advocaat te Leiden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 1 november 2013, tevens houdende incidentele vordering ex artikel 223 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en incidentele vordering ex artikel 843a jo. 1019a Rv;

-
- de akte overlegging producties, met producties 1 tot en met 10;
 - de incidentele conclusie ex artikel 224 Rv, tevens houdende incidentele conclusie van antwoord, tevens conclusie van antwoord in de hoofdzaak in conventie, tevens conclusie van voorwaardelijke eis in de hoofdzaak in reconventie, met producties 1 en 2;
 - de conclusie van antwoord in het incident ex artikel 224 Rv, met productie 11;
 - de conclusie van repliek in het incident ex artikel 224 Rv, met producties 3 en 4;
 - de conclusie van dupliek in het incident ex artikel 224 Rv.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in de incidenten.

2. De vordering en de grondslag daarvan in de hoofdzaak in conventie

2.1. Bacardi c.s. stelt een aantal vorderingen in met betrekking tot “Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten”. Bacardi c.s. definieert deze producten - enigszins verkort weergegeven - als volgt:

“alle door en/of ten behoeve van Seva ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Seva) in voorraad gehouden, aangeboden, verkochte en/of geleverde Bacardi-producten:

- (i) waarvan door Seva niet wordt aangetoond dat (a) zij door of met toestemming van Bacardi c.s. in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in het verkeer zijn gebracht, of (b) dat zij uitsluitend de douanestatus T1 hebben gehad; of
- (ii) die de douanestatus T1 hebben en waarbij is voldaan aan het criterium uit het arrest HvJEG 18 oktober 2005, IEPT 20051018 (Class International); of
- (iii) waarvan de productcodes zijn verwijderd, ongeacht de douanestatus van deze producten”.

2.2. Bacardi c.s. vordert – samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- (I) Seva te veroordelen iedere inbreuk in de Europese Unie (hierna: EU) op de aan Bacardi c.s. toebehorende merken te staken en gestaakt te houden;
- (II) Seva te veroordelen opgave te doen aan de advocaten van Bacardi c.s. van:
 - (a) de leveranciers bij wie zij vanaf 14 juni 2009 Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten heeft ingekocht;
 - (b) de aantallen Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten die vanaf 14 juni 2009 aan haar zijn geleverd, met vermelding van prijzen en leverdata;
 - (c) haar voorraad Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten;
 - (d) de hoeveelheid Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten die naar haar onderweg is;
 - (e) de afnemers aan wie Seva vanaf 14 juni 2009 Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten heeft geleverd;
 - (f) de aantallen Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten die aan deze afnemers zijn geleverd, met vermelding van leverdata;
 - (g) de hoeveelheid Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten die bij Seva is besteld maar nog niet geleverd;
 - (h) het totale aantal Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten dat Seva vanaf 14 juni 2009 heeft geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden of doen houden;

-
- (i) de winst die Seva vanaf 14 juni 2009 per verkocht Inbreukmakend en/of Onrechtmatig Bacardi-product heeft gemaakt;
 - (III) Seva te gebieden om de Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten die zij in voorraad heeft en die naar haar onderweg zijn af te geven ter vernietiging, op kosten van Seva;
 - (IV) de vorderingen onder I tot en met III toe te wijzen op straffe van verbeurte van dwangsommen;
 - (V) Seva te veroordelen tot winstafdracht;
 - (VI) te verklaren voor recht dat Seva aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van de inbreuk door Seva op de merkrechten van Bacardi c.s., met veroordeling van Seva om de door Bacardi c.s. geleden schade te vergoeden;
 - (VII) Seva te veroordelen in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten, waaronder beslagkosten.

2.3. Bacardi c.s. legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Bacardi Limited is houder van een aantal Gemeenschapsmerken en Beneluxmerken voor waren in onder meer klasse 33 (alcoholhoudende dranken) (hierna: de BACARDI-merken). Bacardi NL is distributeur van Bacardi-producten in Nederland en heeft een exclusieve en onbeperkte licentie om de BACARDI-merken te gebruiken en te exploiteren.

Seva heeft partijen alcoholhoudende dranken voorzien van een BACARDI-merk, die niet voor de EER waren bestemd, in de EU in het verkeer gebracht en/of aangeboden aan afnemers in de EU opdat die in de EU in de handel zouden worden gebracht, zonder toestemming van Bacardi c.s. Gelet hierop heeft Seva inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi c.s. als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a van de Verordening (EG) 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) en/of artikel 2.20 lid 1 sub a lid 2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE). Daarnaast heeft Seva partijen alcoholhoudende dranken voorzien van één van de BACARDI-merken verhandeld waarvan de productcodes waren verwijderd, hetgeen eveneens merkinbreuk vormt althans onrechtmatig is jegens Bacardi c.s. De eerste bij Bacardi c.s. bekende inbreukmakende of onrechtmatige transactie waarbij Seva was betrokken dateert van 14 juni 2009.

3. De vorderingen in de incidenten

Incidentele vorderingen Bacardi c.s.

- 3.1. Bacardi c.s. vordert - samengevat - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
- (I) Seva bij wijze van provisionele voorziening te veroordelen om de inbreuk op de merkrechten van Bacardi c.s. en elk onrechtmatig handelen jegens Bacardi c.s. te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;
 - (II) Seva te veroordelen om al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten, aan Bacardi c.s. mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan Bacardi c.s. te verstrekken, door middel van het verstrekken aan de advocaat van Bacardi c.s. van een schriftelijke en gedetailleerde opgave, welke door een forensische accountant op basis van zelfstandig onderzoek is gecontroleerd en gecertificeerd, van de eigena(a)r(en), handelsagent(en), leveranciers(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en/of afnemer(s) niet zijnde consumenten, van de in het lichaam

-
- van de dagvaarding omschreven partijen zonder toestemming van Bacardi c.s. geïmporteerde en/of verhandelde Inbreukmakende en/of Onrechtmatige Bacardi-producten, onder vermelding van de volledige namen, adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, welke informatie in de opgave dient te zijn gerangschikt per individuele partij;
- (III) Seva te veroordelen om ter staving van de onder II bedoelde informatie, aan Bacardi c.s. te verstrekken, door de forensische accountant gecontroleerde en gecertificeerde, kopieën van alle relevante documenten;
- (IV) te gedogen dat de onder II bedoelde forensische accountant de juistheid en de volledigheid van de opgave nagaat in de op 8 augustus 2013 in conservatoir beslag genomen administratie;
- een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, met veroordeling van Seva in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

3.2. Bacardi c.s. stelt dat zij spoedeisend belang heeft bij de vordering onder I, nu het inbreukmakend en/of onrechtmatig handelen een voortdurend karakter betreft. Volgens Bacardi c.s. gaat het bovendien om een ernstig, hoogst verwijtbaar geval van opzettelijke inbreuk, waardoor er in voldoende mate vrees is voor nieuwe inbreuken om een verbod met dwangsom te rechtvaardigen. Voorts legt Bacardi c.s. aan de vordering onder I hetzelfde ten grondslag als aan de vorderingen in de hoofdzaak. Bacardi c.s. grondt de vorderingen onder II, III en IV op artikel 843a jo. 1019a Rv.

3.3. Seva heeft de incidentele vorderingen van Bacardi gemotiveerd betwist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Incidentele vordering Seva

3.4. Seva vordert - samengevat - te bepalen dat Bacardi Limited zekerheid dient te stellen voor de proceskosten voor (primair) een bedrag van € 25.000,--, onder bepaling dat zekerheid dient te worden gesteld door middel van een op kosten van Bacardi c.s. te stellen, onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse Bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden, met veroordeling van Bacardi Limited in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

3.5. Seva legt aan deze vordering ten grondslag dat Bacardi Limited is gevestigd te Liechtenstein en dus buiten Nederland, terwijl geen sprake van een van de in artikel 224 lid 2 Rv genoemde uitzonderingen.

3.6. Bacardi Limited heeft de incidentele vordering van Seva gemotiveerd betwist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in de hoofdzaak in conventie en in de incidenten in conventie

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak en in de incidenten in conventie zijn ingesteld ter zake van de gestelde inbreuk op Gemeenschapsmerken, is de rechtbank

bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 96 onder a en 97 lid 1 jo. 98 (jo. 103) GMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

4.2. Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak en in de incidenten in conventie zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op Beneluxmerken, overweegt de rechtbank het volgende. In een arrest¹ heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven het BVIE (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dit oordeel is de Nederlandse rechter internationaal bevoegd kennis te nemen van bedoelde vorderingen jegens Seva op grond van artikel 2 EEX-Vo. Voor zover de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank naar aanleiding van genoemd arrest bepaald dient te worden aan de hand van het nationale recht², is deze rechtbank bevoegd omdat de relatieve bevoegdheid niet is bestreden. Voor zover de relatieve bevoegdheid bepaald dient te worden aan de hand van het BVIE, is deze rechtbank bevoegd op grond van verknochtheid met de vorderingen voor zover gegrond op de Gemeenschapsmerken.

4.3. Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak en in de incidenten in conventie zijn gegrond op onrechtmatige daad, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht daarvan kennis te nemen op grond van artikel 2 EEX-Vo en hoeft de relatieve bevoegdheid van de rechtbank, die niet is bestreden, niet ambtshalve te worden getoetst.

in de incidenten ingesteld door Bacardi c.s.

Voorlopige voorziening

4.4. Indien een vordering in de zin van artikel 223 Rv wordt ingesteld, is vereist dat degene die de vordering instelt daarbij in die zin belang heeft, dat niet van hem kan worden gevegd dat hij de afloop van de bodemzaak afwacht. Bacardi c.s. stelt dat sprake is van een voortdurende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten door Seva, althans van voortdurende onrechtmatige handelingen van Seva jegens haar. Bacardi c.s. heeft echter slechts gewezen op één transactie uit 2009 waarbij Seva betrokken was en die mogelijk merkinbreuk vormt. Aldus heeft Bacardi c.s. het door haar gestelde voortdurende karakter van de merkinbreuk onvoldoende onderbouwd. Daar komt nog bij dat de beantwoording van de vraag of het feitencomplex van die transactie merkinbreuk vormt, naar voorlopig oordeel mede afhankelijk is van de beantwoording van prejudiciële vragen van het Gerechtshof Den Haag³, die recent aan het Europese Hof van Justitie zijn gesteld. Voor zover deze transactie uit 2009 derhalve al merkinbreuk vormt, geldt voorts dat zonder toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat het bij uitstek gaat om een “ernstig, hoogst verwijtbaar geval van opzettelijke merkinbreuk”, zoals Bacardi c.s. stelt. Gelet hierop heeft Bacardi c.s.

¹ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

² In een vonnis van 30 juli 2014 heeft deze rechtbank overwogen prejudiciële vragen te willen stellen over deze vraag aan het Europese Hof van Justitie en/of het Benelux Gerechtshof: Rechtbank Den Haag 30 juli 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:9739.

³ Gerechtshof Den Haag 22 juli 2014, IEPT20140722.

onvoldoende spoedeisend belang bij toewijzing van de vordering onder I op grond van de door haar gestelde merkinbreuken, zodat die vordering op die grondslag niet toewijsbaar is.

4.5. Bacardi c.s. legt daarnaast een onrechtmatige daad ten grondslag aan de gevorderde voorlopige voorziening. Zij stelt daartoe dat Seva onrechtmatig jegens haar handelt door gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad te hebben, ongeacht de vraag of die in de EU in het verkeer zijn gebracht. Zij onderbouwt die stelling met een prijslijst die volgens haar van Seva afkomstig is en waarop gedecodeerde Bacardi-producten zijn vermeld. Nu Seva gemotiveerd betwist dat die prijslijst van haar afkomstig is, is voorshands oordelend onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Seva gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad heeft gehad. Reeds daarom is voor toewijzing van vordering I op grond van de gestelde onrechtmatige daad evenmin grond.

Exhibitie

4.6. Op grond van artikel 843a jo. 1019a Rv kan, als aan de vereisten daarvan is voldaan, inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden of ander bewijsmateriaal worden verkregen. Bacardi c.s. vordert onder II echter om Seva te bevelen nieuwe documenten op te stellen waarin opgave wordt gedaan van door Bacardi c.s. verlangde informatie, op door Bacardi c.s. gewenste wijze gerangschikt, waarna Bacardi door inzage in alle door het bewijsbeslag getroffen documenten wil controleren of de opgaven van Seva juist zijn. Derhalve ziet de vordering van Bacardi c.s. onder II niet op exhibitie van (reeds bestaande) bescheiden maar op een bevel tot informatieverstrekking. Een dergelijke vordering kan niet op artikel 843a jo. 1019a Rv worden gegrond. Voor zover Bacardi c.s. heeft bedoeld de vordering onder II in te stellen bij wege van voorlopige voorzieningen en derhalve heeft bedoeld deze te gronden op artikel 223 Rv jo. (artikel 102 lid 2 GMVo jo.) 2.22 lid 4 BVIE, kan deze evenmin worden toegewezen, op dezelfde gronden als hiervoor in 4.4 en 4.5 overwogen.

4.7. Bacardi c.s. heeft de vorderingen tot exhibitie van de beslagen bescheiden ingesteld als nevenvorderingen van vordering II, met het doel de juistheid van de gevorderde opgave te controleren. Nu Seva thans niet tot het doen van opgave wordt veroordeeld, delen de daarvan afhankelijke vorderingen III en IV hetzelfde lot. Dientengevolge zullen ook deze vorderingen worden afgewezen.

4.8. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van de incidenten ingesteld door Bacardi aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

in het incident ingesteld door Seva

4.9. Krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv.

4.10. Bacardi c.s. stelt zich primair op het standpunt dat artikel 224 Rv niet van toepassing is, omdat Seva vordert Bacardi c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, Bacardi c.s. hiertegen geen verweer zal voeren en Bacardi NL een eventuele

proceskostenveroordeling integraal zal voldoen. Dit verweer faalt. Er is geen reden om aan te nemen dat artikel 224 lid 1 Rv onder de geschetste omstandigheden niet van toepassing is. Indien een eisende partij in het buitenland is gevestigd, bestaat de verplichting tot zekerheidstelling voor de proceskosten zolang geen van de uitzonderingen van artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv zich voordoet. Voorzover het betoog van Bacardi c.s. opgevat zou kunnen worden als een beroep op artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv, slaagt dat beroep evenmin omdat Bacardi c.s. geen concrete feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit blijkt dat Bacardi NL verhaal zal bieden voor een proceskostenveroordeling van Bacardi Limited. Daar komt nog bij dat in beginsel de mogelijkheid bestaat dat alleen Bacardi Limited jegens Seva in het ongelijk wordt gesteld, in welk geval er geen grond is voor hoofdelijke veroordeling van Bacardi c.s. in de proceskosten.

4.11. Bacardi c.s. betoogt subsidiair dat de uitzondering van artikel 224 lid 2 sub a Rv zich voordoet, omdat uit artikel 17 Rechtsvorderingsverdrag 1954 voortvloeit dat geen verplichting tot het stellen van zekerheid bestaat, nu Bacardi Limited onderdaan is van Zwitserland en daar ook woonplaats heeft. Volgens Bacardi Limited kan de conclusie dat zij onderdaan is van Zwitserland worden getrokken uit het feit dat (i) zij is ingeschreven in het register van de Zwitserse kamer van Koophandel, (ii) zij rekeningen heeft lopen bij een Zwitserse Bank, (iii) zij over een Zwitsers btw-nummer beschikt en (iv) zij als Zwitserse identiteit personeel in dienst heeft. Dit betoog faalt. De door Bacardi c.s. onder i tot en met iii gestelde omstandigheden kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet de conclusie rechtvaardigen dat Bacardi Limited, die statutair is gevestigd in Liechtenstein, 'onderdaan' is van Zwitserland, oftewel de Zwitserse nationaliteit heeft. De omstandigheid dat Bacardi Limited in Zwitserland personeel in dienst heeft, rechtvaardigt evenmin de conclusie dat zij de Zwitsers onderdaan is.

4.12. Bacardi c.s. stelt zich in haar laatste processtuk verder op het standpunt dat de uitzondering van artikel 224 lid 2 sub b Rv zich voordoet, omdat een eventuele veroordeling van Bacardi Limited tot voldoening van de proceskosten op grond van het EVEX-verdrag 2007 ten uitvoer zal kunnen worden gelegd in Zwitserland, waar volgens Bacardi c.s. de woonplaats van Bacardi Limited is gelegen. Bacardi c.s. heeft pas bij conclusie van dupliek een beroep gedaan op deze uitzonderingsgrond, zodat Seva daarop nog niet heeft kunnen reageren. De rechtbank acht het in strijd met de goede procesorde partijen in dit stadium van de procedure nogmaals in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de vordering van Seva tot zekerheidstelling voor de proceskosten. Aldus zou de procedure te zeer worden vertraagd. Derhalve wordt het beroep van Bacardi c.s. op de uitzonderingsgrond van artikel 224 lid 2 sub b Rv als tardief gepasseerd.

4.13. Voor het bepalen van de hoogte van de te stellen zekerheid zal worden aangesloten bij de regeling Indicatietafelen in IE-zaken. Omdat in dit stadium van de procedure niet kan worden beoordeeld of sprake zal zijn van een al dan niet als eenvoudig aan te merken procedure en op welke wijze deze procedure zal verlopen, zal Bacardi Limited worden gelast zekerheid te stellen voor een bedrag van € 25.000.--.

4.14. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident ingesteld door Seva aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in de incidenten in conventie ingesteld door Bacardi c.s.

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van de incidenten aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in het incident in conventie ingesteld door Seva

- 5.3. beveelt Bacardi Limited uiterlijk op **woensdag 17 september 2014** ten behoeve van Seva zekerheid te stellen voor de proceskosten tot een bedrag van € 25.000.-- door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden;
- 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.5. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak in conventie en reconventie

- 5.6. verwijst de zaak naar de rolzitting van **woensdag 24 september 2014** voor beraad comparitie;
- 5.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 27 augustus 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.