

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 325465 / HA ZA 08-3970

Vonnis in het incident van 8 april 2009

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
BACARDI AND COMPANY LIMITED,
gevestigd te Liechtenstein,
kantoorhoudende te Nassau, Bahama's,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
BACARDI INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
eiseressen in de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN CAEM INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Leiden,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat: mr. T.A. Vermeulen te Rotterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Bacardi en Van Caem. De zaak is voor Bacardi in behandeling bij mr. N.W. Mulder en mr. R.E. van Schaik, advocaten te Amsterdam, en voor Van Caem door mr. T.A. Vermeulen voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding mede houdende provisionele voorzieningen ex art. 223 Rv van 17 oktober 2008;
 - de akte indiening producties met negen producties;
 - de incidentele conclusie tot het stellen van zekerheid;
 - de conclusie van antwoord in het incident tot het stellen van zekerheid.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

- 2.1. Bacardi vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Van Caem zal veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis iedere inbreuk in de Europese Gemeenschap op de aan eiseres sub 1 toebehorende merkrechten alsmede ieder onrechtmatig handelen jegens Bacardi te staken en gestaakt te houden, informatie met betrekking tot de inbreukmakende producten te verstrekken, het voorgaande versterkt met een dwangsom, alsmede inzage in alle bescheiden met betrekking tot de verhandeling van de inbreukmakende producten te verlenen door middel van afgifte van de gedetailleerde beschrijving en alle kopieën van deze bescheiden die zich bij de gerechtelijke bewaarder bevinden. Het vorenstaande is tevens bij wege van provisionele voorziening zoals bedoeld in artikel 223 Rv gevorderd. Bacardi vordert daarenboven afdracht van de onder Van Caem en/of ten behoeve van Van Caem onder derden aanwezige voorraad inbreukmakende producten, een verklaring voor recht dat Van Caem aan Bacardi de beslagkosten alsmede de buitengerechtelijke kosten verschuldigd is en dat Van Caem aansprakelijk is voor alle door Bacardi ten gevolge van de merkinbreuk geleden schade, winstafdracht en veroordeling van Van Caem in de kosten van de procedure, te begroten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv.
- 2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Bacardi dat Van Caem betrokken is bij ongeautoriseerde parallelimport, te weten de handel in Bacardi-producten die niet door en/of met toestemming van Bacardi binnen de Europees Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Verder stelt zij dat Van Caem zich door het verhandelen van Bacardi-producten waarvan de productcodes geheel althans gedeeltelijk zijn verwijderd, schuldig maakt aan merkinbreuk en onrechtmatig handelen jegens Bacardi.

3. De incidentele vordering

- 3.1. Bij incidentele conclusie vordert Van Caem voorafgaand aan alle weren dat de rechtbank Bacardi zal veroordelen om zekerheid te stellen tot een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag voor de proceskosten tot betaling waarvan zij zou kunnen worden veroordeeld. Van Caem stelt daartoe dat Bacardi geen woon- of verblijfplaats (vestigingsplaats) in Nederland heeft en geen sprake is van een uitzonderingssituatie zoals bedoeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. Zij stelt daarenboven dat aan Bacardi gelieerde vennootschappen weliswaar (vele) bezittingen binnen Europa hebben, doch dat deze vennootschappen niet de eiseressen in de hoofdzaak zijn.
- 3.2. Bacardi concludeert tot afwijzing van de incidentele vordering. Zij stelt daartoe dat op haar ingevolge het bepaalde in artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv geen verplichting tot het stellen van zekerheid rust, omdat eiseres sub 1 talloze Benelux-merkregistraties heeft, waarvan de waarde de hoogte van de proceskosten rijkelijk overstijgt en waarop door Van Caem in het kader van verhaal van een proceskostenveroordeling beslag kan worden gelegd. Bacardi heeft een vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 3 oktober 2007 (zaak- / rolnummer: 276543 / HA ZA 07-158)

overgelegd, waarin de rechtbank in een soortgelijke zaak heeft overwogen dat de Beneluxmerkregistraties van eiseres sub 1 voldoende verhaal bieden in de zin van artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv voor een uit een eventuele proceskostenveroordeling van Bacardi voortvloeiende geldschuld. Voor zover de rechtbank van mening is dat het niet redelijkerwijs aannemelijk is dat verhaal voor de proceskosten in Nederland mogelijk is, stelt Bacardi dat de hoogte van de door haar te stellen zekerheid moet worden vastgesteld aan de hand van het liquidatietarief, aangezien artikel 224 lid 1 Rv geen betrekking heeft op de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Ten slotte vordert Bacardi veroordeling van Van Caem in de volledige proceskosten van het incident conform het bepaalde in artikel 1019h.

4. De beoordeling

- 4.1. Vooropgesteld moet worden dat krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv een in het buitenland woonachtige eisende partij zoals Bacardi op vordering van de wederpartij verplicht is zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan zij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 Rv. De rechtbank stelt ambtshalve vast dat er geen verdrag of EG-verordening bestaat waaruit een verbod op zekerheidstelling voortvloeit (sub a) of krachtens welke een veroordeling tot betaling van de proceskosten en schadevergoeding in Liechtenstein of Bermuda ten uitvoer zal kunnen worden gelegd (sub b).
- 4.2. Krachtens artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv bestaat eveneens geen verplichting tot het stellen van zekerheid als redelijkerwijs aannemelijk is dat verhaal voor de proceskostenveroordeling in Nederland mogelijk zal zijn. Uit de parlementaire geschiedenis van de Herziening van het burgerlijk procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg (*Kamerstukken II* 2000/01, 26 855, nr. 8) blijkt dat 'het aan degene [is] van wie zekerheid wordt gevorderd om terzake voldoende (specifieke) gegevens te verschaffen'. Bacardi heeft ten aanzien van eiseres sub 1 weliswaar verhaalsinformatie verschaft, doch heeft niet aannemelijk gemaakt dat Van Caem zich te zijner tijd ook daadwerkelijk op de merkrechten van eiseres sub 1 kan verhalen. Verder heeft Bacardi ten aanzien van eiseres sub 2 in het geheel geen verhaalsinformatie verschaft. Bijgevolg zijn eiseressen (Bacardi) verplicht tot het stellen van zekerheid.
- 4.3. Aangezien niet valt uit te sluiten dat één van beide eiseressen in het gelijk en de ander in het ongelijk zal worden gesteld, zal de rechtbank beslissen dat beide eiseressen afzonderlijk zekerheid zullen moeten stellen, zoals te doen gebruikelijk is door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garanti voorwaarden. De te stellen zekerheid heeft, anders dan Bacardi stelt, betrekking op de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. De hoogte van de door beide partijen te stellen zekerheid zal in aansluiting op de categorie 'overige bodemzaken met repliek, dupliek en/of pleidooi' van de regeling Indicatie tarieven in IE-zaken, zonder daarbij een oordeel te geven over de kwalificatie van de hoofdzaak, worden bepaald op €25.000.

-
- 4.4. Bacardi zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten aanhouden.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

- 5.1. veroordeelt eiseres sub 1 uiterlijk op **woensdag 20 mei 2009** zekerheid te hebben gesteld voor de proceskosten tot een bedrag van €25.000 ten behoeve van Van Caem door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden;
- 5.2. veroordeelt eiseres sub 2 uiterlijk op **woensdag 20 mei 2009** zekerheid te hebben gesteld voor de proceskosten tot een bedrag van €25.000 ten behoeve van Van Caem door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden;
- 5.3. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan;

in de hoofdzaak

- 5.4. verwijst de hoofdzaak naar de rolzitting van **woensdag 1 juli 2009** voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Van Caem.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 8 april 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.