

vonnis
4x

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/528398 / HA ZA 17-273

Vonnis in incident tot zekerheidstelling van 8 november 2017

in de zaak van

1. de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap 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,
eiseressen in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening,
eiseressen in het incident tot afschrift van bescheiden,
verweersters in dit incident tot zekerheidstelling,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
F. LOENDERSLOOT INTERNATIONALE EXPEDITIE B.V.,
gevestigd te Roosendaal,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerder in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening en het
incident tot afschrift van bescheiden,
niet verschenen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FLINT LOGISTICS B.V.,
gevestigd te Roosendaal,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerder in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening en het
incident tot afschrift van bescheiden,
niet verschenen,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FLINT WAREHOUSING B.V.,
gevestigd te Roosendaal,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerder in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening en het
incident tot afschrift van bescheiden,
niet verschenen,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LLOGS B.V.,
gevestigd te Roosendaal,
gedaagde in de hoofdzaak,

-
- verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening en het incident tot afschrift van bescheiden,
niet verschenen,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PURE HANDLING B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening en het incident tot afschrift van bescheiden,
eiseres in het incident tot zekerheidsstelling,
advocaat: mr. R.M.T. van den Bosch te Rotterdam.
6. wonende te
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerder in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening en het incident tot afschrift van bescheiden,
niet verschenen.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk Bacardi Limited en Bacardi Nederland en gezamenlijk Bacardi c.s. genoemd worden. Gedaagde sub 5, eiseres in dit incident, zal hierna ook wel worden aangeduid als Pure Handling.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt voor zover hier van belang uit:
- de dagvaarding van 26 januari 2017 tevens houdende incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv en incidentele vordering tot afschrift van bescheiden ex artikel 843a Rv;
 - de akte overlegging producties van Bacardi Limited, met producties 1 tot en met 50;
 - het tegen gedaagden sub 1 tot en met 4 en sub 6 verleende verstek;
 - de incidentele conclusie tot zekerheidsstelling van Pure Handling;
 - de incidentele conclusie van antwoord;
 - de nadere akte van Pure Handling, met producties 1 en 2;
 - de nadere conclusie van antwoord van Bacardi Limited, met producties 1 tot en met 4.
- 1.2. Vonnis in het incident tot zekerheidsstelling is nader bepaald op heden.

2. Vorderingen in de hoofdzaak

- 2.1. Bacardi c.s. vorderen in de hoofdzaak, verkort weergegeven en voor zover hier van belang:
- a) gedaagden sub 1 tot en met 5 te bevelen elke inbreuk op de in de dagvaarding vermelde merken te staken en gestaakt te houden;
 - b) gedaagden sub 1 tot en met 5 te bevelen het leveren van diensten waarmee derden inbreuk maken op de in de dagvaarding vermelde merkrechten van Bacardi te staken en gestaakt te houden;

- c) gedaagden (sub 1 tot en met 6) te veroordelen om opgave te doen van de in de dagvaarding vermelde informatie met overlegging van de daar vermelde bescheiden;
- d) gedaagden (sub 1 tot en met 6) hoofdelijk te veroordelen de ten gevolge van hun inbreukmakende c.q. onrechtmatige handelen (in groepsverband) genoten nettowinst af te dragen aan Bacardi;
- e) te verklaren voor recht dat gedaagden (sub 1 tot en met 6) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die Bacardi heeft geleden en nog lijdt en die het gevolg is van hun inbreukmakende c.q. onrechtmatige handelen, zo nodig nader op te maken bij staat;
- f) gedaagden sub 1 tot en met 5 te veroordelen tot afgifte van de door hen gehouden voorraad inbreukmakende producten;
- g) een en ander zo mogelijk op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van gedaagden sub 1 tot en met 6 in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

2.2. Aan deze vorderingen leggen Bacardi c.s. – zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – de volgende stellingen ten grondslag.

2.2.1. Bacardi Limited is houdster van een aantal in de dagvaarding vermelde Uniemerken en Beneluxmerken ingeschreven voor onder meer alcoholhoudende dranken (hierna: de Bacardi-merken). Bacardi Nederland is licentiehoudster van deze merken en distributeur van Bacardi-producten in de Benelux.

2.2.2. Gedaagden zijn betrokken bij de grootschalige inbreuk op de Bacardi-merken. Gedaagden sub 1 tot en met 4 maken deel uit van de zogenoemde Loendersloot-groep (hierna: de Loendersloot-groep) en houden zich individueel en in onderling verband bezig met het invoeren en uitvoeren van grote partijen Bacardi-producten die niet door of met toestemming van Bacardi c.s. in de EER in de handel zijn gebracht. Pure Handling is nauw betrokken bij de Loendersloot-groep en zij houdt zich samen met de andere gedaagden, althans op hun verzoek, bezig met het decoderen van Bacardi-producten, dat wil zeggen het verwijderen van de oorspronkelijke productcodes van Bacardi-producten. Daarnaast verlenen de Loendersloot-groep en Pure Handling op commerciële schaal diensten die door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op de Bacardi-merken.

2.2.3. Met deze activiteiten maken gedaagden zelfstandig en in groepsverband inbreuk op de exclusieve rechten van Bacardi c.s. op basis van artikel 9 lid 1 jo. lid 2 sub a en lid 3 Uniemerkenverordening (hierna: UMVo 2017)¹ en artikel 2.20 lid 1 sub a en lid 2 BVIE² en/of handelen zij onrechtmatig jegens Bacardi in de zin van artikel 6:162 BW³ in verbinding met artikel 6:166 BW.

¹ Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken. Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding was Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 nog van toepassing.

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

³ Burgerlijk Wetboek

3. De incidentele vordering tot zekerheidstelling

3.1. Pure Handling vordert in dit incident, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bepaalt dat Bacardi Limited zekerheid dient te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij zou kunnen worden veroordeeld, zulks tot een bedrag van (primair) € 50.000,- en onder de bepaling dat Bacardi Limited niet-ontvankelijk wordt verklaard indien zij niet binnen een termijn van zes weken aan die verplichting heeft voldaan, en met veroordeling van Bacardi Limited in de kosten van het incident.

3.2. Aan deze vordering legt Pure Handling ten grondslag dat Bacardi Limited een partij is zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland die een vordering heeft ingesteld bij de Nederlandse rechter. In dit kader heeft Pure Handling gesteld dat Bacardi Limited gevestigd is in Liechtenstein en dat de uitzonderingen van artikel 224 lid 2 Rv niet van toepassing zijn.

3.3. Bacardi Limited heeft de incidentele vordering gemotiveerd bestreden. Zij heeft daartoe – verkort weergegeven – het volgende aangevoerd. Bacardi Limited moet geacht worden mede woonplaats, althans haar gewone verblijfplaats, te hebben in Zwitserland, zodat zij niet tot zekerheidstelling verplicht is. In voorkomend geval kan Pure Handling verhaal nemen in Zwitserland, zodat voldaan is aan de ratio achter de uitzondering op de cautie-eis. Pure Handling heeft voorts ook geen belang bij zekerheidstelling, aangezien Bacardi Nederland bij een eventuele proceskostenveroordeling voldoende verhaal biedt en zij ook bereid is die kostenveroordeling te voldoen.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

4. De beoordeling van de incidentele vordering tot zekerheidstelling

Zekerheidsstelling

4.1. Ingevolge het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een eisende 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 zich één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv voordoet. Het debat tussen partijen heeft zich daarbij toegespitst op de uitzonderingen onder b en c.

Artikel 224 lid 2 sub b

4.2. De uitzondering van artikel 224 lid 2 sub b Rv is uitsluitend van toepassing op partijen die hun woonplaats of gewone verblijfplaats hebben op de plaats waar de veroordeling tot betaling van de proceskosten ten uitvoer kan worden gelegd. Net als in twee eerdere zaken heeft Bacardi Limited aangevoerd dat zij op grond van artikel 1:10 BW in verbinding met 1:14 BW (mede) woonplaats heeft in Zwitserland, althans dat een eventuele proceskostenveroordeling daar ten uitvoer kan worden gelegd, zodat het belang van zekerheidstelling ontbreekt.

4.3. Dit betoog kan (wederom) niet worden gevolgd. Zoals de rechtbank reeds eerder heeft overwogen in de zaken Bacardi/A⁴, en Bacardi/B&S c.s.⁵, dient de woonplaats van Bacardi Limited niet te worden beoordeeld aan de hand van het BW, maar in dit geval aan de hand van artikel 60 van het EVEX-verdrag.⁶ Immers, alleen indien volgens het EVEX-Verdrag de woonplaats van Bacardi Limited in Zwitserland is gelegen, kan het vonnis daar worden erkend en tenuitvoergelegd. Uit niets blijkt, en Bacardi Limited stelt ook niet, dat zij haar statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging in Zwitserland heeft. De stelling van Bacardi Limited dat het centrum van haar Europese (onderstreping rechtbank) activiteiten in Genève (Zwitserland) ligt, doet niet ter zake omdat daarmee niet is gegeven dat de mondiale hoofdvestiging van Bacardi Limited geacht moet worden te zijn gelegen in Zwitserland. Dat Bacardi Limited geacht moet worden (mede) woonplaats te hebben in Zwitserland volgt ook niet uit het arrest van het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU) in de zaak Hummel/Nike⁷. In dat arrest is overwogen dat een (neven)vestiging van een buiten de EU gevestigde rechtspersoon een aanknopingspunt is voor de bevoegdheid, maar daaruit volgt niet dat die (neven)vestigingsplaats tevens is aan te merken als een woonplaats in de zin van het EVEX-verdrag en/of artikel 224 Rv, waar een eventuele proceskostenveroordeling zonder moeite kan worden verhaald.

Artikel 224 lid 2 sub c

4.4. De uitzondering van artikel 224 lid 2 sub c Rv doet zich voor indien aannemelijk is dat verhaal ten faste van de betrokken partij in Nederland mogelijk is. Omdat de mogelijkheid bestaat dat alleen Bacardi Limited jegens Pure Handling in de proceskosten wordt veroordeeld, is de (gestelde) liquiditeitspositie van Bacardi Nederland in dit verband niet doorslaggevend. Net zoals in het vonnis in de zaak Bacardi/A reeds werd overwogen, is de verklaring van Bacardi Nederland dat zij bereid en in staat is de (eventuele) proceskosten van Bacardi Limited te voldoen, eveneens ontoereikend.⁸ Die toezegging is niet voor executie vatbaar en het risico bestaat dat pas onder de door Bacardi Nederland gestelde garantie wordt betaald nadat een executoriale titel jegens Bacardi Nederland is verkregen. Alleen al om die reden is deze garantie niet zodanig dat de proceskosten daarop zonder moeite kunnen worden verhaald, zoals artikel 6:51 BW vereist.

4.5. Op grond van het voorgaande zal de rechtbank Bacardi Limited bevelen zekerheid te stellen.

Omvang en wijze van de zekerheidsstelling

4.6. Het door Pure Handling (primair) verlangde bedrag van € 50.000,- is niet gemotiveerd en stijgt bovendien uit boven de bedragen die in de toepasselijke indicatietarieven in merkenprocedures worden toegekend. Daar komt bij dat een deel van de vorderingen geen betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in

⁴ Rechtbank Den Haag, 30 september 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:11440.

⁵ Rechtbank Den Haag 30 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14426.

⁶ Verdrag van 30 oktober 2007 betreffende rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

⁷ HvJ EU 18 mei 2017, ECLI:EU:C:2017:390 (Hummel/Nike).

⁸ In dezelfde zin: Rechtbank Den Haag 30 september 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:11440, r.o. 4.4.

de zin van artikel 1019h Rv. Daar staat echter tegenover dat de omvang van de zaak en de daarin, door Bacardi Limited zelf aan de orde gestelde vragen van (handhaving van een) intellectueel eigendomsrecht maken dat deze zaak mogelijk als complex in de zin van de indicatietarieven zal worden aangemerkt. Gelet op dit één en ander en op de geldende Indicatietarieven⁹ ziet de rechtbank aanleiding het bedrag waarvoor Bacardi Limited zekerheid dient te stellen te bepalen op € 30.000,-.

4.7. Deze zekerheid dient overeenkomstig de eisen van artikel 6:51 BW zodanig te zijn dat Pure Handling bij een proceskostenveroordeling ten gunste van haar zonder moeite verhaal kan nemen. Indien de zekerheid wordt gesteld in de vorm van een bankgarantie, mag dan ook worden verlangd dat daarbij gewaarborgd is dat de zekerheidsdebiteur solvabel is, voldoende continuïteit heeft, zich onderwerpt aan de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en eenvoudig verhaal biedt in Nederland of een EEX II-Vo-land. Op voor hand is niet uitgesloten dat de door Bacardi Limited voorgestelde bank een zodanige garantie kan bieden. Teneinde verdere onnodige en vertragende discussies te voorkomen, zal de rechtbank bepalen dat de zekerheid dient te worden gesteld door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde bank met een vestiging in Nederland, waarbij geldt dat deze garantie op de in Nederland gebruikelijke voorwaarden dient te worden afgegeven en dat deze garantie zal dienen te gelden voor de duur van de procedure in de hoofdzaak, d.w.z. tot het moment dat een beslissing in de hoofdzaak in kracht van gewijsde zal zijn gegaan.

4.8. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het zekerheidsincident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank:

In het incident:

5.1. beveelt Bacardi Limited **uiterlijk op 6 december 2017** ten behoeve van Pure Handling zekerheid te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij zou kunnen worden veroordeeld tot een bedrag van in totaal € 30.000,- door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde bank met een vestiging in Nederland, welke garantie dient te worden afgegeven op de in Nederland gebruikelijke garantievoorwaarden en waarvan de looptijd niet eerder zal eindigen dan het moment waarop de beslissing in de hoofdzaak in kracht van gewijsde zal zijn gegaan;

5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst het incidenteel meer of anders gevorderde af;

⁹ Indicatietarieven in [E-zaken, versie 1 april 2017]

In de overige incidenten en in de hoofdzaak:

5.5. verwijst de zaak naar de rol van 20 december 2017 voor conclusie van antwoord aan de zijde van Pure Handling in 1) het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening, 2) in het incident tot afschrift van bescheiden en 3) in de hoofdzaak;

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 8 november 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.

