

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Cluster II Handelszaken

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/389842 / KG ZA 21-444

Vonnis in kort geding van 6 oktober 2021,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MULTIMOX HOLDING BV,
gevestigd te Rijen,
eiseres,
advocaat mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen

rechtspersoon naar vreemd recht
SANYANG MOTORCYCLING INDUSTRY CO. LTD.,
gevestigd te Taizhou, Volksrepubliek China,
gedaagde,
advocaat mr. L.J. Gravendeel te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Multimox en Sanyang genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 september 2021,
- de akte overlegging producties 1 tot en met 4 zijdens Multimox,
- de akte overlegging producties 1 tot en met 5 zijdens Sanyang,
- de eis in reconventie tevens akte overlegging productie 6 zijdens Sanyang,
- de akte wijziging van eis tevens houdende overlegging producties 5 en 6 zijdens Multimox,
- de mondelinge behandeling gehouden op 22 september 2021,
- de pleitnota van Multimox,
- de pleitnota van Sanyang.

1.2. De door Sanyang bij akte van 21 september 2021 geformuleerde eis in reconventie heeft zij tijdens de zitting ingetrokken, zodat de voorzieningenrechter deze vordering niet zal behandelen.

1.3. Ook op de door Multimox gevraagde provisionele voorziening behoefde niet te worden beslist omdat de voorzieningenrechter het hieronder opgenomen dictum reeds

tijdens de mondeling behandeling heeft uitgesproken. Vervolgens is vonnis bepaald teneinde de overwegingen te kunnen uitspreken.

2. De feiten

2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken en/of op grond van de onweersproken inhoud van de in het geding gebrachte producties staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.2. Multimox is opgericht op 26 mei 2016 als holdingmaatschappij voor intellectuele eigendomsrechten. Multimox is (sinds 6 juli 2016) houdster van de op 19 oktober 2006 gedeponeerde en op 21 november 2006 ingeschreven Gemeenschapsmodellen voor scooters met de nummers 0000607155-0002 (hierna Model-02) en 000607155-0004 (hierna Model-04, tezamen met Model-02 ook wel aan te duiden als de Modellen) (productie 4 bij dagvaarding).

2.3. Sanyang is een in China gevestigde onderneming die scooteronderdelen produceert en verkoopt, waaronder scooterkappen. Sanyang is houdster van een op 22 december 2005 geponeerd en op 11 oktober 2006 ingeschreven Chinese modelregistratie met nummer CN3568787. Deze Chinese modelregistratie komt overeen met Model-02 en Model-04.

2.4. Tussen partijen is op 11 augustus 2021 een vonnis gewezen. De beslissing van de rechtbank Den Haag luidt, voor zover van belang, als volgt (productie 1 zijdens Multimox):

“(…) 5.1. gebiedt Multimox om Model-02 en Model-04 over te dragen aan Sanyang en om mee te werken aan de tenaamstelling van die modellen op naam van Sanyang binnen twee weken na betekening van dit vonnis, dan wel, bij niet tijdige medewerking, met de bepaling dat dit vonnis op de voet van art. 3:300 BW in de plaats kan worden gesteld van die medewerking;

5.2. veroordeelt Multimox tot betaling van eventuele aan de in 5.1 bedoelde tenaamstelling verbonden kosten; (…)”

2.5. Het vonnis van de rechtbank Den Haag is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

2.6. Sanyang heeft het vonnis op 9 september 2021 aan Multimox betekend.

2.7. Multimox heeft op 16 september 2020 hoger beroep tegen het vonnis ingesteld (productie 2 zijdens Multimox).

3. Het geschil

3.1. Multimox vordert samengevat en na vermeerdering van eis dat de voorzieningenrechter:

- I. bij provisioneel vonnis de executie van het bepaalde in rechtsoverweging 5.1 en 5.2 van het vonnis van de rechtbank Den Haag de dato 11 augustus 2021 schorst totdat in de onderhavige procedure zal zijn beslist,
- II. bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de executie van het bepaalde in rechtsoverweging 5.1 en 5.2 van het vonnis van de rechtbank Den Haag de dato 11

III. augustus 2021 schorst totdat in het geschil over opeising van de Modellen een beslissing zal zijn gegeven die kracht van gewijsde heeft, Sanyang bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeelt in de proceskosten, begroot met toepassing van artikel 1019h Rv.

3.2. Sanyang voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. De zaak heeft een internationaalrechtelijk karakter vanwege het feit dat Sanyang is gevestigd in China en een rechtspersoon naar buitenlands recht is. Derhalve dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de voorzieningenrechter bevoegd is van de vordering kennis te nemen.

4.2. Op grond van artikel 24 lid 5 van de in deze zaak toepasselijke Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo 2012) zijn voor de tenuitvoerlegging van beslissingen, ongeacht de woonplaats van partijen, bij uitsluiting bevoegd de gerechten van de lidstaat van de plaats van tenuitvoerlegging. Aangezien de vordering van Multimox ziet op de executie van het op 11 augustus 2021 door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis en de uitvoering van de daarin uitgesproken geboden om de Modellen over te dragen aan Sanyang en om mee te werken aan de tenaamstelling van die modellen op naam van Sanyang door Multimox zullen moeten worden uitgevoerd in het arrondissement waar zij is gevestigd, derhalve in Nederland is, is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. De relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter staat tussen partijen niet ter discussie. De voorzieningenrechter is derhalve bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Nu het geschil de tenuitvoerlegging van een in Nederland naar Nederlands recht gewezen vonnis betreft, is daarop Nederlands recht van toepassing en dient het geschil als een executiegeschil ex artikel 438 Rv te worden aangemerkt.

4.3. Tussen partijen staat vast dat Sanyang is overgegaan tot betekening van het vonnis van 11 augustus 2021 en dat zij inmiddels het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) heeft verzocht over te gaan tot wijziging van de tenaamstelling van de Modellen per 23 september 2021. Daarmee is het spoedeisend belang van Multimox bij de beoordeling van haar vordering gegeven.

4.4. Bij de beoordeling van dit kort geding tot (gedeeltelijke) schorsing van de tenuitvoerlegging van het bodemvonnis de dato 11 augustus 2021 stelt de voorzieningenrechter het volgende voorop. De rechtbank Den Haag heeft het vonnis van 11 augustus 2021 uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dat betekent dat het gebod om de Modellen over te dragen aan Sanyang en om mee te werken aan de tenaamstelling van die Modellen op naam van Sanyang direct ten uitvoer kan worden gelegd en de uitkomst van het ingestelde hoger beroep niet hoeft te worden afgewacht. De beslissing het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren is niet gemotiveerd. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 20 december 2019 (ECLI:NL:HR:2019:2026) dient in dat geval bij de beoordeling van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar bij voorraad

verklaard vonnis te worden onderzocht of sprake is van omstandigheden die meebrengen dat het belang van de veroordeelde (Multimox) bij behoud van de bestaande toestand zolang niet op het door haar ingestelde rechtsmiddel is beslist, zwaarder weegt dan het belang van degene die de veroordeling heeft verkregen (Sanyang) bij de uitvoerbaarheid bij voorraad daarvan. Bij deze belangenafweging moet worden uitgegaan van de inhoud van de bestreden beslissing en van de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen – tenzij sprake is van een kennelijke (feitelijke of juridische) misslag –, en blijft de kans van slagen van het tegen die beslissing ingestelde hoger beroep in beginsel buiten beschouwing.

4.5. Gelet op het hiervoor geschetste toetsingskader gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat de uitsproken geboden om de Modellen over te dragen aan Sanyang en om mee te werken aan de tenaamstelling van die modellen op naam van Sanyang gegrond en gerechtvaardigd zijn. Multimox beroept zich in dit executiegeschil ook niet op een kennelijke feitelijke of juridische misslag ten aanzien van die geboden, maar stelt dat nog een belangenafweging moet plaatsvinden die specifiek ziet op de uitvoerbaarheid bij voorraad van het toegewezen.

4.6. Volgens Multimox weegt het belang van Sanyang om middels tenuitvoerlegging van het bodemvonnis de Modellen op haar naam te krijgen niet op tegen het belang van Multimox om de uitkomst van het hoger beroep af te wachten. Multimox stelt dat haar belangen zwaarder wegen om de navolgende redenen: (1) Sanyang wordt op geen enkele wijze belemmerd om scooters van Model-02 en Model-04 te verkopen (2) Sanyang heeft nooit interesse getoond in EU modelbescherming (3) Multimox, haar bestuurder de heer B en haar zustervenootschap Motor Mania Europe BV verhandelen vanwege het ontstane geschil al jaren geen scooters meer van Model-02 en Model-04 en Multimox zal zich houden aan het in het vonnis opgelegde verbod om in de EU inbreuk te maken op de Modellen (4) ingeval Sanyang de Modellen verduistert zal de mogelijkheid om in China schadevergoeding van Sanyang te verkrijgen illusoir zijn (5) bij verduistering is onzeker of Multimox de Modellen van een derde-verkrijger kan opeisen en (6) Multimox heeft er belang bij als houdster van de Modellen geregistreerd te blijven vanwege de nietigheidsprocedures die momenteel aanhangig zijn bij het Gerecht van de EU.

4.7. Sanyang stelt dat haar belang om het vonnis onmiddellijk ten uitvoer te kunnen leggen er met name in bestaat dat zij wenst te voorkomen dat Multimox zich ten opzichte van (potentiële) afnemers van de Modellen en andere derden op het standpunt kan (blijven) stellen dat zij de modelrechthebbende is met schade voor Sanyang tot gevolg. Het belang van Sanyang om de tenaamstelling zo snel mogelijk conform het vonnis gewijzigd te krijgen is dan ook groter dan de belangen die Multimox stelt te hebben, aldus Sanyang.

4.8. In dit geval wegen de door Multimox gestelde belangen bij behoud van de bestaande toestand niet zwaar genoeg om af te wijken van de hoofdregel dat Sanyang een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis direct ten uitvoer mag leggen. De voorzieningenrechter overweegt daartoe als volgt.

4.9. Dat Sanyang niet in de verkoop van scooters beperkt wordt, zoals Multimox onder sub 1 aanvoert, betreft op zichzelf geen omstandigheid die meebrengt dat Multimox belang heeft bij behoud van de bestaande situatie. Voorts heeft Sanyang, onbetwist door Multimox, gesteld dat Multimox in het verleden handelen in scooters heeft gewezen op de modelrechten van Multimox, hetgeen zij bij behoud van de bestaande situatie nog steeds zou

kunnen. Deze door Multimox aangevoerde reden brengt dan ook niet mee dat haar belang bij schorsing van de executie van het vonnis zwaarder dient te wegen dan het belang van Sanyang bij de onmiddellijke tenuitvoerlegging. Dat geldt evenzo voor het onder sub 2 aangevoerde. Voor zoveel het al juist is dat Sanyang (aanvankelijk) geen interesse zou hebben gehad om de modellen in Europa te beschermen, vormt dit thans geen reden om de executie te schorsen.

4.10. Multimox voert onder sub 3 aan dat zij en de met haar verbonden personen en ondernemingen geen scooters meer van Model-02 en Model-04 verhandelen, maar dit is evenmin een omstandigheid die meebrengt dat het belang van Multimox bij behoud van de bestaande toestand zwaarder dient te wegen dan het belang dat Sanyang bij de executie heeft. Integendeel, het ligt naar het oordeel van de voorzieningenrechter juist meer voor de hand dat degene die de Modellen verhandelt en produceert ook de modelrechthebbende is en de daaruit voortvloeiende rechten kan uitoefenen.

4.11. Het voornaamste belang van Multimox is, zo begrijpt de rechtbank gelegen in het onder sub 4 en 5 aangevoerde, dat zij er voor vreest dat Sanyang de Modellen na wijziging van de tenaamstelling zal verduisteren met alle mogelijke nadelige en onomkeerbare gevolgen van dien. Een feitelijke onderbouwing dat die vrees zich zal verwezenlijken ontbreekt. Daarnaast bestaan er andere mogelijkheden om dit gevaar tegen te gaan dan opschorting van de uitvoerbaarheid bij voorraad. Voorts heeft Sanyang (bij monde van haar advocaat) ter zitting toegezegd een verklaring te zullen afleggen waarin zij zich jegens Multimox verbindt om de Modellen hangende hoger beroep procedures in Nederland en/of bij het Hof van Justitie van de EU niet aan derden(n) over te dragen, de Modellen in stand te houden en uitvoering te geven aan nog te wijzen arresten. Onder die omstandigheden dient geconcludeerd te worden dat de vrees voor verduistering niet zwaarder weegt dan het belang van Sanyang om over te gaan tot tenuitvoerlegging van het vonnis.

4.12. Ook het laatste onder sub 6 aangevoerde belang kan niet in een belangenafweging ten gunste van Multimox resulteren. Nog los van de vraag welk belang ermee gediend is dat Multimox gedurende de bij het Gerecht van EU aanhangige nietigheidsprocedures als modelrechthebbende geregistreerd blijft, is ter zitting vast komen te staan dat het Gerecht van de EU in die procedures inmiddels uitspraak heeft gedaan zodat enig belang inmiddels is komen te vervallen.

4.13. Nu niet is gebleken dat er omstandigheden zijn die meebrengen dat het belang van Multimox bij behoud van de bestaande toestand, totdat op het door haar ingestelde hoger beroep is beslist, zwaarder weegt dan het belang van Sanyang bij de uitvoerbaarheid bij voorraad van het vonnis, worden de vorderingen van Multimox afgewezen.

4.14. Multimox zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Sanyang vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een vergoeding van haar volledige proceskosten, die zij begroot op € 5.960,00. De redelijkheid en evenredigheid van die kosten heeft Multimox niet bestreden, zodat die kosten zullen worden toegewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Multimox Holding BV in de proceskosten, aan de zijde van Sanyang Motorcycling Industry Co. Ltd. tot op heden met toepassing van artikel 1019h Rv begroot op € 5.960,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.M. van den Heuvel en in het openbaar uitgesproken op 6 oktober 2021.



"VOOR GROSSE"
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant



6 OKT. 2021

