

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 380694 / HA ZA 10-4052

Vonnis in het incident van 21 september 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
BACARDI AND COMPANY LIMITED,
gevestigd te Liechtenstein,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TORIJN B.V.,
gevestigd te Zevenaar,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Leiden,

Eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident zal worden aangeduid als Bacardi, gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident als Torijn. De zaak wordt voor Bacardi mede behandeld door mr. R.E. van Schaik, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 7 oktober 2010;
 - de akte overlegging producties met producties 1 tot en met 10 van Bacardi van 24 november 2010;
 - de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring tevens incidentele conclusie tot zekerheidsstelling proceskosten van Torijn van 19 januari 2011, met twee producties;
 - de conclusie van antwoord in het vrijwarings- en zekerheidsstellingsincident van Bacardi van 16 februari 2011 met producties (wederom genummerd) 10 en 11;
 - de akte uitlaten producties in het vrijwarings- en zekerheidsstellingsincident van Torijn van 11 mei 2011;
 - de antwoordakte in het vrijwarings- en zekerheidsstellingsincident van Bacardi van 8 juni 2011.

1.2. Het vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Bacardi houdt zich bezig met de productie, de verkoop en de wereldwijde marketing van alcoholhoudende dranken. Bacardi is houdster van een groot aantal Gemeenschaps- en Beneluxmerken voor onder meer waren in de klasse 33 (alcoholische dranken). Het betreft onder meer het Gemeenschapswoordmerk BACARDI, op 25 mei 1998 geregistreerd onder nummer 000123240 voor waren in de klassen 25, 30, 32 en 33.

2.2. Torijn is een groothandel in voedings- en genotsmiddelen en houdt zich tevens bezig met consultancywerkzaamheden op het gebied van op- en overslag van goederen. Torijn levert wereldwijd alcoholische dranken en biedt de mogelijkheid om de op- en overslag van de goederen via haar eigen loods te laten verlopen. Torijn biedt ook opslagplaats voor derden.

2.3. Bacardi vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Torijn met onmiddellijke ingang verbiedt om inbreuk te maken op de merkrechten van Bacardi, gebiedt het onrechtmatig handelen te staken en haar beveelt de voorraad van inbreukmakende producten over te dragen, opgave te doen omtrent herkomst en distributiekanaal van inbreukmakende producten en de door de inbreuk genoten winst alsmede de winst af te dragen, één en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen. Bacardi vordert tevens een verklaring voor recht dat Torijn aansprakelijk is voor de schade die zij lijdt als gevolg van de inbreuk met veroordeling van Torijn tot vergoeding van deze schade en tot betaling van de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. en de wettelijke rente.

2.4. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Bacardi dat Torijn merkinbreuk maakt en onrechtmatig handelt door ongeautoriseerde parallelimport en door de handel in Bacardi producten waarvan de productcodes zijn verwijderd. Bacardi beroept zich daarbij ten aanzien van de merkinbreuk, naar zij in de akte van 8 juni 2011 heeft toegelicht, uitsluitend op haar Gemeenschapsmerken.

3. De incidentele vordering

3.1. Bij incidentele conclusie vordert Torijn dat de rechtbank haar zal toestaan Van Caem International B.V. (hierna: Van Caem) in vrijwaring op te roepen. Zij stelt daartoe dat Bacardi aan haar vorderingen een zevental transacties tussen Torijn en haar leveranciers ten grondslag heeft gelegd, waarvan er zes zijn gesloten tussen Torijn als afnemer en Van Caem als leverancier. Mocht in de hoofdzaak vast komen te staan dat de producten afkomstig van Van Caem inbreukmakend zijn en Torijn jegens Bacardi op enigerlei wijze aansprakelijk is, dan kan Torijn hetgeen zij aan Bacardi dient te voldoen verhalen op Van Caem als verkoper van de inbreukmakende producten, zo stelt Torijn. Torijn wijst bovendien op haar gerechtvaardigde belang om bij veroordeling aanstonds een executoriale titel te hebben, zodat het niet nodig is een aparte procedure tegen Van Caem te voeren.

3.2. Daarnaast vordert Torijn dat door Bacardi zekerheid wordt gesteld voor de proceskosten ter hoogte van een bedrag van €150.000,-.

3.3. Bacardi heeft verweer gevoerd tegen de incidentele vorderingen van Torijn. Op de stellingen van partijen wordt hierna nader ingegaan.

4. De beoordeling in het incident

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van de op de Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen vloeit voort uit artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze rechtbank is tevens bevoegd kennis te nemen van de op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen, al omdat partijen de bevoegdheid van deze rechtbank niet hebben betwist.

Vrijwaring

4.2. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Torijn heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Van Caem. De incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring zal bijgevolg worden toegewezen.

Zekerheidsstelling

4.3. Ten aanzien van de incidentele vordering tot zekerheidsstelling overweegt de rechtbank als volgt. Bacardi is gevestigd te Liechtenstein en heeft dus een vestigingsplaats buiten Nederland, zodat artikel 224 Rv. van toepassing is. Bacardi is verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten tenzij zich één van de uitzonderingen voordoet van artikel 224 lid 2 Rv.

4.4. Bacardi stelt dat de uitzondering van artikel 224 lid 2 sub c Rv. in het onderhavige geval van toepassing is, omdat zij houdster is van een aantal Beneluxmerkrechten, welke een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Zij heeft deze stelling onderbouwd met de overlegging van de betreffende merkinschrijvingen. Aangezien Beneluxmerkrechten in Nederland kunnen worden uitgewonnen door middel van beslaglegging en de daarop volgende executie, bieden de Beneluxmerkrechten volgens Bacardi voldoende verhaal voor een eventuele uit een proceskostenveroordeling voortvloeiende verplichting tot betaling van de proceskosten.

4.5. Terecht heeft Torijn echter weerlegd dat de Beneluxmerkrechten van Bacardi een reële verhaalsmogelijkheid bieden. Torijn heeft er daarbij onder meer op gewezen dat bij het executoriaal veilen van de Beneluxmerkrechten zou kunnen blijken dat er geen koper voor

de merken te vinden is. Te verwachten is namelijk dat de koper zal worden geconfronteerd met tal van conflicten tussen de Beneluxmerkrechten en de door Bacardi behouden Gemeenschaps- en internationale merkrechten. Weliswaar heeft Bacardi gesteld dat de Gemeenschapsmerken waarvan zij houdster is jonger zijn dan de Beneluxmerken, zodat de eventuele koper op grond daarvan geen procedures hoeft te vrezen, dit neemt niet weg dat de eventuele koper toch zeer beperkt is in de mogelijkheden tot ongestoorde exploitatie van de Beneluxmerken. Kopers zullen daardoor mogelijk worden afgeschrikt met als gevolg dat de Beneluxmerkrechten onverkoopbaar blijken te zijn. Volgens artikel 6: 51 lid 2 B.W. moet de aangeboden zekerheid zodanig zijn dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Gezien het voorgaande is dat niet te verwachten.

4.6. De mondelinge toezegging van de raadsman van Bacardi dat hij zal instaan voor de voldoening van de proceskosten is evenmin afdoende. Nog afgezien van de vraag of de raadsman voldoende verhaal zal bieden, geeft de enkele mondelinge toezegging, zoals Torijn terecht stelt, te weinig zekerheid. De rechtbank komt tot het oordeel dat Bacardi niet redelijkerwijs aannemelijk heeft gemaakt dat verhaal voor een veroordeling tot betaling van proceskosten in Nederland mogelijk zal zijn.

4.7. In het onderhavige incident kan uiteraard niet worden voorzien hoe de hoofdzaak zich zal ontwikkelen en in het bijzonder of aanleiding zal bestaan af te wijken van de IE-indicatie tarieven. Voor de begroting van de te stellen zekerheid zal daarom worden aangesloten bij de categorie 'overige bodemzaken met repliek, dupliek en/of pleidooi' van de IE-indicatie tarieven. Anders dan Torijn heeft gesteld, dient enkel rekening te worden gehouden met de kosten van de onderhavige procedure. De kosten gemoeid met een eventueel hoger beroep kunnen buiten beschouwing blijven. Daarvoor kan Torijn in voorkomend geval aanvullende zekerheid vorderen.

4.8. Bacardi wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten van dit incident. Nu door Torijn geen toepassing van artikel 1019h Rv. is gevorderd, kunnen deze kosten reeds nu worden begroot.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

5.1. staat toe dat de besloten vennootschap Van Caem International B.V., gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden aan de Admiraal Banckertweg 12, door Torijn wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van **woensdag 12 oktober 2011**;

5.2. beveelt Bacardi uiterlijk op **woensdag 12 oktober 2011** ten behoeve van Torijn 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;

5.3. veroordeelt Bacardi in de kosten van dit incident, tot heden aan de zijde van Torijn begroot op €452;

-
- 5.4. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.5. wijst het incidenteel meer of anders gevorderde af;

in de hoofdzaak

- 5.6. verwijst de hoofdzaak naar de rolzitting van **woensdag 2 november 2011** voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Torijn;
- 5.7. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en bij zijn ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. G.R.B. van Peurseem op 21 september 2011.