

0703813534

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/330510 / HA ZA 09-528

Vonnis van 11 september 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
CYBERGUN S.A.,
gevestigd te Bondoufle, Frankrijk,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
verweerster in het incident
advocaat mr. R.E. Nommensen te Den Haag,

tegen

1. de naamloze vennootschap
KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V.,
gevestigd te Amstelveen,
gedaagde in conventie,
niet verschenen,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
WARGAIM LLC,
gevestigd te Moskou, Russische Federatie,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
eiseres in het incident,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Cybergun en KLM cs genoemd worden, laatstgenoemden afzonderlijk tevens KLM en Wargaim. De zaak is voor Wargaim inhoudelijk behandeld door mr. D.F. de Lange, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 20 januari 2010 (hierna: het tussenvonnis) en de daarin genoemde stukken;
 - de akte na tussenvonnis aan de zijde van Wargaim d.d. 6 mei 2012 met producties 38 t/m 50;
 - de antwoordakte tevens akte wijziging / vermeerdering van eis / aanvulling van gronden in conventie zijdens Cybergun d.d. 20 juni 2012 met producties 26 en 27;

0703813534

C/09/330510 / HA ZA 09-528
11 september 2013

2

-
- de antwoordakte d.d. 15 augustus 2012 op wijziging grondslag van eis en eisvermeerdering, tevens bezwaar daartegen, tevens exceptie van onbevoegdheid;
 - de brief d.d. 22 augustus 2012 zijdens Wargaim met mededeling dat zij met haar exceptie van onbevoegdheid louter heeft bedoeld een exceptief verweer op te werpen;
 - het brief d.d. 28 augustus 2012 zijdens Cybergun dat zij de mening van Wargaim deelt en dat zij de exceptie van onbevoegdheid zijdens Wargaim niet als incident beschouwt, zodat de zaak als afgeconcludeerd kan worden beschouwd.

2. De feiten

- 2.1. De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen is overwogen in het tussenvonniss.

3. Het geschil

Vermeerdering van (grondslag van) eis in conventie

3.1. Cybergun legt na vermeerdering van (grondslag van) eis in conventie tevens aan haar vorderingen ten grondslag dat (i) het risico bestaat dat de tegengehouden goederen als genoemd in r.o. 2.1 van het tussenvonniss (hierna: de tegengehouden goederen) binnen de Europese Unie in het verkeer worden gebracht en (ii) Wargaim inbreuk dreigt te maken in het land van bestemming (Rusland) op de aan Cybergun toekomende, althans aan haar gelicentieerde, merkrechten uit hoofde van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs en auteursrechten onder toepassing van Russisch auteursrecht. In de akte waarbij Cybergun deze vermeerdering van (grondslag van) eis heeft ingediend noemt Cybergun, ook in het gewijzigde petitum, slechts Wargaim. Gelet daarop en gezien het feit dat Cybergun ook niet heeft gesteld dat zij de vermeerdering van (grondslag van) eis overeenkomstig artikel 130 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) tijdig bij exploit aan KLM heeft kenbaar gemaakt, gaat de rechtbank ervan uit dat voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op deze aanvullende grondslagen, die uitsluitend zijn gericht tegen Wargaim.

3.2. Wargaim heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van (grondslag van) eis wegens strijd met de goede procesorde, omdat (i) Cybergun de thans gewijzigde eis en de daaraan ten grondslag liggende feiten reeds bij dagvaarding (subsidiar) had kunnen aanvoeren, (ii) de wijziging van (grondslag van) eis in dit stadium van de procedure onredelijke vertraging met zich brengt en (iii) vaststaat dat het tegenhouden van de goederen op grond van de vervaardigingsfictie in elk geval niet terecht was. Daarnaast is de rechtbank niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen voor zover daaraan (dreigende) inbreuk op Russische merk- en auteursrechten ten grondslag wordt gelegd. Verder kan Cybergun gelet op artikel 154 Rv niet terugkomen op haar eerdere gerechtelijke erkenning dat de tegengehouden goederen bestemd waren voor Wargaim in Rusland, althans is dat in strijd met de goede procesorde. Ten slotte ontbreekt voldoende feitelijke grondslag voor toewijzing van de vorderingen, aldus nog steeds Wargaim.

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

0703813534

C/09/330510 / HA ZA 09-528
11 september 2013

3

4. De beoordeling

In conventie

4.1. De rechtbank stelt met Cybergun en Wargaim vast dat het Hof van Justitie voor de Europese Unie (HJEU) in zijn arrest van 1 december 2011 in de gevoegde zaken C-446/09 en C-495/09 (hierna: het Philips en Nokia arrest) de zogenoemde 'vervaardigingsfictie' bij de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreukmakende goederen als bedoeld in de Anti-Piraterijverordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003) van de hand heeft gewezen. Louter doorvoer van goederen in de Europese Unie onder een schorsingsregeling is geen handeling die inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kan opleveren. Gelet daarop komen de vorderingen jegens de niet-verschenen gedaagde KLM, die uitsluitend op de vervaardigingsfictie zijn gebaseerd, ongegrond voor en zullen worden afgewezen.

4.2. Voor de aanvullende gronden die Cybergun heeft aangevoerd in haar zaak tegen Wargaim, geldt het volgende. Onder omstandigheden is het blijkens voornoemd Philips en Nokia arrest mogelijk dat goederen die in het douanegebied van de Europese Unie zijn binnengebracht zonder daar in de vrije handel te zijn gebracht toch inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht. Het HJEU overweegt in paragraaf 71 van zijn Philips en Nokia arrest daaromtrent als volgt:

Met betrekking tot de bewijselementen waarover de voor de beslissing ten gronde bevoegde autoriteit moet beschikken teneinde vast te stellen dat imitaties of kopieën die in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht zonder aldaar in de vrije handel te worden gebracht, inbreuk kunnen maken op een in de Unie geldend intellectuele-eigendomsrecht, zij opgemerkt dat met name de verkoop van de goederen aan een klant in de Unie, een verkoopaanbieding aan of reclame bij consumenten in de Unie of nog documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen waaruit blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden, dergelijke elementen kunnen vormen.

4.3. Cybergun stelt dat het in het onderhavige geval de bedoeling was dat de tegengehouden goederen door Wargaim in de Europese Unie in het verkeer zouden worden gebracht. Zij voert daartoe aan dat de Taiwanese producent en toeleverancier van Wargaim via internetsites van dealers binnen de Europese Unie AK replica's ten verkoop aanbiedt aan consumenten. Daarnaast blijkt uit de inschrijving van Wargaim bij het Russische handelsregister en Russische pagina's op het internet dat zij zich ook bezighoudt met de handel in luchtdrukgeweren. De omvang en samenstelling van de partij tegengehouden goederen zouden bovendien ook wijzen op handel in namaakgoederen. Daarenboven bestaat er bij doorvoer altijd het risico dat de goederen frauduleus op de markt worden gebracht, omdat de bestemming ervan eenvoudig kan worden gewijzigd en de goederen ook nadat deze hun eindbestemming hebben bereikt alsnog hun weg naar de Unie kunnen vinden, aldus Cybergun.

4.4. De rechtbank wijst dit standpunt van Cybergun van de hand. Gelet op het verwerpen van de vervaardigingsfictie en de bewoordingen waarin het HvJ EU dat heeft gedaan, moet het enkele (hypothetische) risico dat goederen die in de Europese Unie inbreuk zouden maken op rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze in de Europese Unie in het verkeer zouden worden gebracht, onvoldoende geacht worden om goederen te kunnen tegengehouden en (doen) vernietigen. Zoals het HvJ EU in r.o. 68-71 van het Philips en Nokia

0703813534

C/09/330510 / HA ZA 09-528
11 september 2013

4

arrest heeft overwogen, dient aan de hand van bewijs te worden vastgesteld of specifiek ten aanzien van deze tegengehouden goederen dat risico bestaat. Dat bewijs ontbreekt in het onderhavige geval. Dat de toeleverancier van Wargaim (en niet Wargaim zelf) soortgelijke (en niet specifiek deze) goederen aanbiedt in de Europese Unie en dat Wargaim in Rusland (en niet de Europese Unie) handelt in dergelijke goederen, zoals door Cybergun aangevoerd, is geenszins toereikend om het bestaan van zo'n concreet risico te kunnen aannemen. Dat geldt temeer nu Cybergun eerder in onderhavige procedure heeft aangegeven (zie met name dagvaarding randnummers 9, 10 en 15) dat de tegengehouden goederen bestemd waren voor Wargaim in Rusland en zij niets heeft aangevoerd waaruit moet worden afgeleid dat dit toch onjuist of nadien gewijzigd zou zijn. Integendeel, de eerder wel vrijgegeven partij goederen is naar onweersproken stelling van Wargaim naar Rusland vervoerd en voorts heeft Wargaim -naar de rechtbank uit de stukken afleidt- juist een onthoudingsverklaring voor gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Cybergun in de Europese Unie aangeboden.

4.5. Cybergun heeft verder nog aangevoerd dat AK-74 en Kalashnikov moeten worden aangemerkt als algemeen bekende merken als bedoeld in artikel 6bis Unieverdrag van Parijs en dat voor dergelijke merken een andere maatstaf zou moeten worden aangelegd, naar de rechtbank begrijpt erop neerkomend dat daarvoor de vervaardigingsfictie onverkort zou gelden. De rechtbank wijst dat van de hand. Daargelaten de vraag of AK-74 en Kalashnikov kunnen worden aangemerkt als algemeen bekende merken voor luchtdrukpijstolen afkomstig van Cybergun, zijn in de APV noch het Philips en Nokia arrest van het HJEU aanwijzingen te vinden dat voor algemeen bekende merken de vervaardigingsfictie wél zou gelden.

4.6. Uit voorgaande overwegingen volgt dat van (dreigende) inbreuk op de merkrechten of eventuele auteursrechten van Cybergun met gelding in de Europese Unie geen sprake is, zodat ook de vorderingen jegens Wargaim niet op de grondslag van artikel 2(1)(a) en/of (b) APV juncto artikelen 16 en 17 APV kunnen worden toegewezen.

4.7. De rechtbank komt dan toe aan de bij akte aangevulde grondslag voor het door Cybergun jegens Wargaim gevorderde, te weten (dreigende) inbreuk op merk- en auteursrechten in Rusland.

Bevoegdheid ten aanzien van de bij akte aangevulde grondslag van eis

4.8. Alvorens te kunnen toekomen aan de inhoudelijke beoordeling van die op Russisch merk- en auteursrecht gebaseerde grondslag, dient de rechtbank vast te stellen of zij bevoegd is van de op die grondslag gebaseerde vorderingen kennis te nemen. Cybergun heeft geen specifieke grondslag voor bevoegdheid gesteld, doch Wargaim heeft deze op een aantal mogelijke grondslagen bestreden. De rechtbank overweegt als volgt.

4.9. Er kan geen bevoegdheid worden ontleend aan artikel 2 Rv, nu Wargaim niet in Nederland is gevestigd. Evenmin kan de rechtbank haar bevoegdheid baseren op artikel 6(e) Rv nu de gestelde inbreuk niet in Nederland plaatsvindt. Dat Wargaim op enigerlei wijze in *Nederland* onrechtmatig jegens Cybergun zou handelen doordat voor Wargaim bestemde goederen via Nederland worden doorgevoerd naar Rusland alwaar de goederen inbreuk zouden maken op het gestelde Russische merk- en auteursrecht van Cybergun, heeft Cybergun niet gemotiveerd gesteld. Ten slotte biedt artikel 10 Rv ook geen grondslag voor bevoegdheid van de rechtbank, aangezien de goederen weliswaar zijn tegengehouden door de Douane, maar daarop geen beslag rust.

0703813534

C/09/330510 / HA ZA 09-528
11 september 2013

5

4.10. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de rechtbank zich ten aanzien van de vorderingen jegens Wargaim voor zover gebaseerd op de bij akte aangevulde (grondslag van) eis onbevoegd zal verklaren. De vraag of de aanvulling van (grondslag van) eis toelaatbaar is behoeft bij die stand van zaken geen beantwoording.

In (deels voorwaardelijke) reconventie

4.11. De door Wargaim (onvoorwaardelijk) gevorderde verklaring voor recht komt voor toewijzing in aanmerking met dien verstande dat deze slechts betrekking kan hebben op de door Cybergun aangevallen gedraging en niet toewijsbaar is in de door Wargaim geformuleerde algemene zin die mede de toekomst omvat. De gevorderde (en overigens onbestreden) schadevergoeding op te maken bij staat zal worden toegewezen. De betaling van een voorschot zal bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing daarvan worden afgewezen.

4.12. Nu vaststaat dat Cybergun aan de APV niet het recht kon ontleen om de voor Wargaim bestemde goederen tegen te (doen) houden, en nu de voorwaarde waaronder de vordering was ingesteld – namelijk dat de provisie zou worden afgewezen – is vervuld, komt de vordering van Wargaim, ertoe strekkende dat Cybergun de douane instrueert de tegengehouden goederen vrij te geven, voor toewijzing in aanmerking. Dit gebod zal als verzocht worden versterkt met een dwangsom. De rechtbank ziet bij gebreke van een concreet door Wargaim gestelde grondslag daarvoor, geen aanleiding voor oplegging van een algemeen geformuleerd verbod aan Cybergun om zich zodanig te gedragen dat deze vrijgave kan worden doorkruist.

4.13. Nu de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk AK 74 van Cybergun is ingesteld - te weten dat zou worden geoordeeld dat Wargaim inbreuk heeft gemaakt op dat merk - niet in vervulling gaat, komt de rechtbank aan de beoordeling daarvan niet toe.

In conventie, in het incident en in reconventie

4.14. In de hoofdzaak in conventie en in reconventie moet Cybergun worden beschouwd als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij. Cybergun zal daarom worden veroordeeld in de proceskosten van dat deel van de procedure. In het door Wargaim opgeworpen incident is daarentegen Wargaim in het ongelijk gesteld. Daarom dient Wargaim de kosten van het incident te dragen.

4.15. Ten aanzien van de hoogte van de proceskosten hebben partijen voorafgaand aan de pleidooien gehouden op 18 december 2009 overeenstemming bereikt dat deze EUR 35.000 zouden bedragen. De rechtbank begrijpt dat dit bedrag mede de werkzaamheden in het incident omvat. Partijen hebben echter geen precieze indicatie gegeven van de kosten van de werkzaamheden in het incident. De rechtbank schat die op EUR 5.000 en zal de resterende EUR 30.000 toerekenen aan de hoofdzaak in conventie en de reconventie.

4.16. Volgens Cybergun heeft de hiervoor genoemde afspraak betrekking op de gehele procedure, dus inclusief alle werkzaamheden na het tussenvonnis. Wargaim heeft dat bestreden. In de brief van 4 december 2009 zijdens Wargaim aan de rechtbank is vermeld: 'dat Wargaim en Cybergun zijn overeengekomen om de redelijke en evenredige proceskosten volgens art. 1019h Rv in deze over en weer vast te stellen op EUR 35.000,- (ex BTW)'. Cybergun heeft in soortgelijke bewoordingen de rechtbank bericht bij rolbericht van 4 de-

0703813534

C/09/330510 / HA ZA 09-528
11 september 2013

6

cember 2009: 'dat partijen zijn overeengekomen om de redelijke en evenredige proceskosten ex art. 1019h Rv over en weer vast te stellen op een bedrag van EUR 35.000,= excl. B.T.W.'. Een redelijke uitleg van die overeenkomst is naar het oordeel van de rechtbank dat partijen hebben beoogd een regeling te treffen voor de kosten tot en met de pleidooien en niet tevens zijn bedoeld een vergoeding in te houden voor de -onvoorzienbare- verdere kosten mocht geen eindvonnis worden gewezen, zoals Cybergun heeft betoogd. Aangezien Cybergun als de voornamelijk in het ongelijk gestelde partij de kosten heeft te dragen, betekent dit dat Wargaim naast het overeengekomen bedrag van EUR 35.000,-, minus de kosten van het incident, recht heeft op de nadien gemaakt proceskosten. Deze kosten heeft zij begroot op EUR 15.858,50, waarvan de redelijkheid en evenredigheid door Cybergun niet is bestreden, zodat deze zullen worden toegewezen. De daarnaast gevorderde stelpost ten belope van EUR 5.000,- wijst de rechtbank af, nu de kosten waarvoor deze stelpost is opgenomen niet zijn aan te merken als proceskosten maar onderdeel vormen van de schade op te maken bij staat, in de vergoeding waarvan Cybergun wordt veroordeeld.

4.17. Partijen hebben geen onderscheid aangebracht tussen de kosten van de hoofdzaak in conventie en de kosten in de reconventie. De rechtbank deelt de kosten in gelijke delen toe aan de procedure van de hoofdzaak in conventie en de procedure in reconventie en zal Cybergun daarom in beide gevallen veroordelen tot betaling van een bedrag van EUR 22.929,25.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de vorderingen jegens Wargaim voor zover die zijn gebaseerd op de gestelde dreigende inbreuk in Rusland;

5.2. wijst de vorderingen jegens KLM cs voor zover die zijn gebaseerd op andere gronden af;

5.3. veroordeelt Cybergun in de proceskosten van Wargaim in conventie, begroot op EUR 22.929,25;

5.4. verklaart de proceskostenveroordeling in conventie uitvoerbaar bij voorraad;

in het incident

5.5. veroordeelt Wargaim in de proceskosten, aan de zijde van Cybergun begroot op EUR 5.000,-;

5.6. verklaart de proceskostenveroordeling in het incident uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.7. verklaart voor recht dat Wargaim met de voor haar bestemde, op 15 en 16 november 2008 op Schiphol tegengehouden, goederen onder de gegeven omstandigheden geen inbreuk heeft gemaakt op de door Cybergun in onderhavige procedure in conventie ingeroe-

0703813534

C/09/330510 / HA ZA 09-528
11 september 2013

7

pen en in Nederland van kracht zijnde auteursrechten en merkenrechten, door de goederen vanuit Taiwan via Nederland naar Rusland te (laten) vervoeren;

5.8. veroordeelt Cybergun in de door Wargaim geleden en te lijden schade ten gevolge van het op 15 en 16 november 2008 op Schiphol (doen) tegenhouden van de voor Wargaim bestemde goederen, nader op te maken bij staat;

5.9. gebiedt Cybergun de douane en eventuele andere benodigde instanties, te instrueren de voor Wargaim bestemde goederen die zijn tegengehouden op 15 en 16 november 2008 op Schiphol en zich daar thans nog bevinden, vrij te geven, op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,- per dag (waarbij een gedeelte van een dag als een hele zal worden gerekend) dat Cybergun dit gebod niet nakomt;

5.10. veroordeelt Cybergun in de proceskosten van Wargaim in de procedure in reconventie, begroot op EUR 22.929,25;

5.11. verklaart onderdelen 5.8, 5.9 en 5.10 van dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad;

5.12. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden, mr. E.F. Brinkman en mr. P.H. Blok en bij ontstentenis van de voorzitter in het openbaar uitgesproken door mr. E.F. Brinkman op 11 september 2013.

