

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/488880 / HA ZA 15-600

Vonnis in incident van 23 september 2015

in de zaak van

de rechtspersoonlijkheid hebbende vennootschappen naar vreemd recht

1. **PILOXING LLC**,

2. **PILOXING ACADEMY LLC**,

beide gevestigd en kantoorhoudende te Burbank (Californië), Verenigde Staten van Amerika,

eiseressen in conventie in de hoofdzaak,

verweersters in voorwaardelijke reconventie in de hoofdzaak,

verweersters in het incident,

advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CALIFORNIAN CLASSIC CARS B.V.,

mede h.o.d.n. FITNESS EXPERIENCE,

gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiseres in voorwaardelijke reconventie in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. M.A. Geuze te Utrecht.

Eiseressen zullen hierna samen Piloxing c.s. genoemd worden en afzonderlijk Piloxing LLC en Piloxing Academy. Gedaagde zal hierna Californian genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 februari 2015, met producties 1 tot en met 8;

- de incidentele conclusie tot zekerheidstelling voor proceskosten, tevens houdende conclusie van antwoord in conventie en voorwaardelijke eis in reconventie in de hoofdzaak van de zijde van Californian, met producties 1 tot en met 8;

- de conclusie van antwoord in het incident met productie 9.

1.2. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald in het incident.

2. De vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Piloxing c.s. vordert – samengevat weergegeven – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Californian te bevelen iedere inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk en Gemeenschapswoord-/beeldmerk PILOXING te staken en gestaakt te houden;
2. Californian te bevelen de voorraad inbreukmakende artikelen af te geven;
3. Californian te bevelen opgave te doen van de inkoop-, verkoop- en winstgegevens van de inbreukmakende artikelen;
4. de vorderingen 1 tot en met 3 toe te wijzen op straffe van verbeurte van dwangsommen;
5. Californian te veroordelen tot vergoeding van de door Piloxing c.s. als gevolg van de inbreuk op de Gemeenschapsmerken geleden schade en/of tot winstafdracht, zulks ter keuze van Piloxing c.s., een en ander nader op te maken bij staat;
6. Californian te veroordelen in de overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te begroten proceskosten.

2.2. Piloxing c.s. legt aan haar vorderingen – samengevat weergegeven – het volgende ten grondslag. Piloxing is houder van het Gemeenschapswoordmerk en Gemeenschapswoord-beeldmerk PILOXING voor onder meer kleding en sportartikelen (hierna: ‘de Piloxing Merken’). Piloxing exploiteert een internationaal bekend fitnessprogramma met bijbehorende merchandise-artikelen en een kledinglijn. Californian heeft op een executieveiling een partij kleding en merchandise artikelen verworven die waren voorzien van de Piloxing Merken. Deze partij is zonder toestemming van Piloxing c.s. in het verkeer gebracht, zodat de merkrechten op de desbetreffende artikelen nog niet zijn uitgeput. Doorverkoop van de Piloxing artikelen door Californian levert om die reden een merkinbreuk op. Inmiddels heeft Piloxing conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op de bedoelde partij Piloxing artikelen. Piloxing c.s. vermoedt dat Californian al Piloxing-artikelen heeft verhandeld en dus reeds inbreuk heeft gemaakt op haar rechten.

3. De vorderingen en grondslagen in het incident

3.1. Californian vordert in het incident met een beroep op artikel 224 Rv dat Piloxing c.s. middels een bankgarantie zekerheid stelt tot een bedrag van €25.000,-- ter zake van proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.2. Californian legt aan deze vordering ten grondslag dat Piloxing LLC en Piloxing Academy zijn gevestigd in de Verenigde Staten, zodat zij op grond van artikel 224 lid 1 Rv gehouden zijn zekerheid te stellen voor de betaling van de proceskosten. De uitzonderingen genoemd in artikel 224 lid 2 Rv doen zich in dit geval niet voor, aldus Californian, omdat er geen executieverdrag is tussen Nederland en de Verenigde Staten en Piloxing c.s. geen verhaal biedt in Nederland. Californian begroot de te stellen zekerheid op het indicatietarief voor bodemzaken dat door de rechtbanken wordt gehanteerd in zaken waarin artikel 1019h Rv van toepassing is.

3.3. Piloxing c.s. voert gemotiveerd verweer dat hierna zal worden besproken.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Deze rechtbank is in de hoofdzaak internationaal bevoegd kennis te nemen van het geschil, op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef sub a en 97 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk juncto artikel 3 Uitvoeringswet EG verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat de vorderingen zijn gebaseerd op Gemeenschapsmerkrechten en Californian een in Nederland gevestigde vennootschap is. Hieruit vloeit ook de bevoegdheid van deze rechtbank in het incident voort.

zekerheidstelling

4.2. Piloxing c.s. heeft geen woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland, zodat zij ex artikel 224 lid 1 Rv in beginsel zekerheid dient te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij kan worden veroordeeld. Er bestaat op grond van artikel 224 lid 2 sub a Rv echter geen verplichting tot het stellen van zekerheid indien dit voortvloeit uit een verdrag.

4.3. Piloxing c.s. heeft een beroep gedaan op het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart (Tractatenblad 1956, 40) tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, meer specifiek artikel V lid 1 van dit verdrag in verbinding met artikel 5 van het bij het verdrag behorend Protocol. Zoals Piloxing c.s. terecht aanvoert, vloeit uit deze verdragsbepalingen voort dat onderdanen en vennootschappen van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland vrijgesteld zullen zijn van het storten van een waarborgsom voor proceskosten. Op grond van deze verdragsbepalingen hoeven Amerikaanse vennootschappen en onderdanen derhalve geen zekerheid te stellen voor de proceskosten¹. Nu Piloxing LLC en Piloxing Academy beide in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde vennootschappen zijn, zijn deze verdragsbepalingen op hen van toepassing. De incidentele vordering zal daarom worden afgewezen.

4.4. De beslissing over de proceskosten in het incident zal worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident:

5.1. wijst het gevorderde af;

5.2. houdt de beslissing over de proceskosten in het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

¹ Zie onder meer Hof Arnhem, 29 juli 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:BG2004 en Hof Leeuwarden, 20 maart 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BV9653.

in de hoofdzaak:

- 5.3. verwijst de zaak naar de rolzitting van 7 oktober 2015 voor beraad comparitie;
- 5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op
23 september 2015.