

les

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/572262 / KG ZA 19-378

Vonnis in kort geding van 7 juni 2019

in de zaak van

een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar het recht van Senegal
OCEAN COMPANY AFRIQUE SUARL,
te Dakar, Senegal,
eiseres,
advocaat mr. T. Geerlof te Rotterdam,

tegen

een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Engels recht
LRC PRODUCTS LIMITED,
te Berkshire, Verenigd Koninkrijk,
gedaagde,
advocaat mr. S. Tigu te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Ocean Company en LRC genoemd worden. De zaak is voor Ocean Company inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd en mr. G. van der Wal, advocaat te Rotterdam. Voor LRC is opgetreden de advocaat voornoemd en mr. A. Martens, advocaat te Rotterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 25 april 2019, met producties 1 tot en met 14;
 - de producties 1 tot en met 6 van LRC, ingekomen ter griffie op 14 mei 2019;
 - het aanvullende kostenoverzicht van LRC, ingekomen ter griffie op 16 mei 2019;
 - de aanvullende producties 15 tot en met 19 van Ocean Company, ingekomen ter griffie op 16 mei 2019;
 - het als productie 20 overgelegde aanvullende kostenoverzicht van Ocean Company, ingekomen ter griffie op 16 mei 2019;
 - de mondelinge behandeling van 17 mei 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitaantekeningen van Ocean Company evenals de geschreven akte vermeerdering/wijziging van eis en de pleitaantekeningen van LRC, waarvan de punten 1-3 en 33-36 niet zijn gepleit.

- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

C/09/572262 / KG ZA 19-378
7 juni 2019

2

2. De feiten

- 2.1. Ocean Company is een groothandelaar en maakt onderdeel uit van een groep van ondernemingen die zich bezighoudt met de wereldwijde verhandeling van zogenaamde 'fast moving consumer goods' van A-merken. De moedermaatschappij is de Engelse onderneming Ruhi Enterprises Ltd (hierna: Ruhi Enterprises).
- 2.2. LRC is houdster van diverse Uniewoord- en beeldmerken met het teken DUREX (hierna: de merken). Condooms voorzien van de merken worden wereldwijd verkocht door (lokale entiteiten van) Reckitt Benckiser plc, een beursgenoteerde fabrikant van onder meer medische hulpmiddelen. Onderdeel van de Reckitt Benckiser-groep is de Thaise vennootschap SSL Manufacturing Ltd (hierna: SSL), die verantwoordelijk is voor de productie van de condooms. Daarnaast is Reckitt Benckiser-Arabia Fze (hierna: RB Arabia) onderdeel van de Reckitt Benckiser-groep.
- 2.3. Ruhi Enterprises is in het verleden betrokken geweest bij invoer van niet voor de markt in de EER¹ bestemde originele merkproducten van LRC. In 2015 heeft Ruhi Enterprises een *consent order* ondertekend ten overstaan van de High Court of Justice in Londen waarin zij heeft verklaard geen inbreuk te zullen maken op de merkrechten van LRC. Deze onthoudingsverklaring strekt zich onder meer uit tot de bestuurders van Ruhi Enterprises.
- 2.4. In december 2018 heeft Ruhi Enterprises door SSL geproduceerde condooms gekocht van RB Arabia, welke goederen zijn verscheept in vier containers. De goederen zijn door vervoerder CVL International vanuit Thailand afgeleverd in Dakar, de haven van Senegal. Twee containers zijn daarna vervoerd naar Spanje, waar LRC actie heeft ondernomen en van de Spaanse rechtbank voor het Uniemark te Alicante een beschikking heeft verkregen tegen Ruhi Enterprises, CVL International en expediteur Mentrex Lemac B.V. (hierna: Mentrex). Ruhi Enterprises heeft in ieder geval één van de andere twee containers met goederen verkocht aan Ocean Blue Fze (hierna: Ocean Blue), een met Ruhi Enterprises verbonden vennootschap gevestigd in de Jebel Ali Free Zone in Dubai. Deze container met condooms (met nummer MRSU3246400) is door Ocean Company verscheept naar Rotterdam.
- 2.5. Op 22 maart 2019 heeft (de Belgische raadsman van) LRC contact opgenomen met de Nederlandse douane en gemeld dat twee containers, waaronder container MRSU3246400, met verdachte inhoud in Rotterdam zouden aankomen en de douane verzocht de containers tegen te houden op grond van de APV². De douane heeft op 28 maart 2019 douanebeslag gelegd op container MRSU3246400. Op 28 maart 2019 heeft de douane aan (de Belgische raadsman van) LRC een brief met als onderwerp 'kennisgeving schorsing vrijgave/vasthouding goederen aan houder van het besluit' gestuurd.
- 2.6. Op 28 maart 2019 heeft een medewerker van Reckitt Benckiser met de bestuurder van Ruhi Enterprises, (), gemaïld met vragen over de naar

¹ Europese Economische Ruimte

² Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad (Antipiraterijverordening)

C/09/572262 / KG ZA 19-378
7 juni 2019

3

Europa verscheepte containers. heeft op 29 maart 2019 in reactie onder andere het volgende gemaald:

We have identified a client who was shipping goods to Europe and are in process of taking ownership to enable us to reship the containers back to Dakar. The client has already agreed to allow us to reship the containers back to Dakar. We will share list of clients early next week as I am traveling. Please note Ruhi is not involved in shipping to Europe as implied by Rajeev. The reshipments will be at our cost. We will share documents proving goods have been reshipped back to Dakar.

We will take all the necessary steps to prevent this happening again. I suggest we should have a detailed discussion to put controls in place.

I have been working with RB for number of years and will share full market information next week.

(...)

My sincere apologies for the inconvenience caused as a result of unethical trading by one of our clients.

2.7. LRC heeft op 9 april 2019 een verzoekschrift ingediend bij de voorzieningenrechter van de onderhavige rechtbank met het verzoek om conservatoir beslag tot afgifte op de goederen in container met nummer MRSU3246400 te mogen leggen. Bij beschikking van 10 april 2019 (rekestnummer: KG RK 19-584) heeft de voorzieningenrechter het gevraagde verzoek verleend. De deurwaarder heeft op 11 april 2019 namens LRC onder de douane conservatoir (derden)beslag tot afgifte gelegd op de goederen in container met nummer MRSU3246400 (hierna: de Beslagen Producten), met overbetekening aan Ocean Company.

2.8. LRC heeft op 2 mei 2019 een dagvaarding in de bodemprocedure aan Ocean Company laten betekenen waarin zij is opgeroepen tegen de zitting van 28 augustus 2019. In de dagvaarding wordt een aantal producties genoemd waaronder bewijs van 'test purchases' die Reckitt Benckiser in het Verenigd Koninkrijk zou hebben verricht.

2.9. Op 14 mei 2019 is Mentrex door de douane geïnformeerd dat de goederen niet langer worden tegengehouden uit hoofde van de APV. Container met nummer MRSU3246400 is daarop verplaatst van de APM Terminal naar Mentrex.

2.10. Op 16 mei 2019 heeft LRC de voorzieningenrechter van de onderhavige rechtbank verzoek gevraagd om wederom beslag te leggen op container MRSU3246400. Dat verzoek is op dezelfde dag verleend, waarna de deurwaarder op 17 mei 2019 om 08:31 uur bij Mentrex beslag is gaan leggen.

3. Het geschil

3.1. Ocean Company vordert, na wijziging en vermeerdering van de primaire eis ter zitting, samengevat, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad,

primair

C/09/572262 / KG ZA 19-378
7 juni 2019

4

- I. het op verzoek van LRC gelegde conservatoir (derden)beslag onder de Belastingdienst Douane en onder Mentrex op de Beslagen Producten zal opheffen;

subsidiar

- II. LRC zal gebieden het conservatoir (derden)beslag onder de Belastingdienst Douane op de Beslagen Producten op te heffen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

primair en subsidiar

- III. LRC zal verbieden alsnog beslag te doen leggen op de Beslagen Producten, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

- IV. LRC zal veroordelen op de voet van artikel 1019h Rv³ in de proceskosten van dit geding en de overige kosten die eiseres heeft gemaakt voor haar vorderingen ex artikel 705 Rv;

artikel 843a Rv

- V. LRC zal bevelen aan Ocean Company afschriften, dan wel uittreksels te verstrekken van, dan wel eiseres inzage te verlenen in de Bescheiden, zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, op straffe van een dwangsom en met veroordeling in de proceskosten.

3.2. Ocean Company stelt ter onderbouwing van haar primaire en subsidiaire (neven)vorderingen - zakelijk weergegeven - dat LRC ten onrechte afgiftebeslag heeft gelegd op de Beslagen Producten omdat er geen sprake is van inbreuk op het door LRC ingeroepen artikel 9 UMVo⁴. De goederen zijn geen counterfeit goederen maar originele merkproducten. Het was de bedoeling dat de Beslagen Producten zouden worden opgeslagen in Rotterdam in het douane-entrepot van logistiek dienstverlener Mentrex en zouden worden herverdeeld en in meerdere zendingen zouden worden terug verscheept naar Afrika. Volgens de doctrine van het HvJ zoals volgt uit het arrest *Class International*⁵, behoren tot de 'Uniegoederen' niet de goederen die in de EU fysiek worden binnengebracht en direct onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot worden geplaatst (de goederen die een zogenoemde TI-status hebben). Dergelijke invoer kwalificeert niet als merkenrechtelijke invoer en is geen 'gebruik van het merk in het economisch verkeer'. De Beslagen Producten vallen onder deze 'Niet-Uniegoederen'. Alleen wanneer de goederen op zodanige wijze te koop worden aangeboden of verkocht dat dat noodzakelijkerwijs impliceert dat de goederen in de Europese Unie in de handel worden gebracht, is sprake van merkinbreuk. Het is aan de merkhouders (LRC) om dat te bewijzen en in dat kader heeft LRC niets aangevoerd.

3.3. Aan haar vordering ex artikel 843a Rv legt Ocean Company - samengevat - ten grondslag dat LRC onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door de douane op grond van de APV te verzoeken over te gaan tot het douanebeslag, terwijl LRC wist dat de goederen geen counterfeit producten betroffen en daarom niet aan de voorwaarden voor toepassing van de APV was voldaan. Als het klopt dat LRC de douane heeft gemeld dat de Beslagen Producten merkinbreukmakend waren in de zin van de APV, heeft LRC de douane bewust

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁴ Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

⁵ HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616 (*Class International*)

C/09/572262 / KG ZA 19-378

7 juni 2019

5

onjuist geïnformeerd. Om in de door LRC aanhangig gemaakte bodemprocedure (vergelijk onder 2.8) een reconventionele vordering te kunnen instellen, heeft Ocean Company inzage nodig in de voornoemde correspondentie.

3.4. LRC voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Aangezien LRC geen verweer heeft gevoerd tegen de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank is hij internationaal en relatief bevoegd tot kennisname van de onderhavige geschillen.

Vermeerdering van eis

4.2. LRC heeft bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering/wijziging van eis, nu volgens haar na de verplaatsing van container MRSU3246400 naar Mentrex niet duidelijk meer is wie eigenaar/houder is van de goederen in de container/de Beslagen Producten, zodat ook niet duidelijk is of Ocean Company nog steeds opheffing van het conservatoir beslag kan vorderen. Daarnaast heeft LRC aangevoerd dat de deurwaarder op 17 mei 2019 heeft laten weten dat er goederen uit de container waren gehaald, zodat het de vraag is of het beslag ook daadwerkelijk is gelegd. De voorzieningenrechter gaat aan deze bezwaren voorbij. Deze bezwaren betreffen in wezen verweren tegen de toewijsbaarheid van de vordering die - voor zover nodig - bij de inhoudelijke beoordeling aan de orde kunnen komen.

Opheffing beslag

4.3. Voorop wordt gesteld dat ingevolge artikel 705 lid 2 Rv een conservatoir beslag wordt opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt. Het ligt op de weg van degene die opheffing van het conservatoire beslag vordert (in dit geval Ocean Company) om, met inachtneming van de beperkingen van het kort geding, aannemelijk te maken dat het door de beslaglegger (LRC) gepretendeerde recht ondeugdelijk is of dat het voortduren van het beslag om andere redenen niet kan worden gerechtvaardigd. Bij deze beoordeling dient de afweging van de wederzijdse belangen te worden betrokken.

4.4. De voorzieningenrechter zal de primaire en subsidiaire vorderingen genoemd in 3.1 onder I tot en met III afwijzen en overweegt daartoe als volgt.

4.5. LRC betoogt dat Ocean Company inbreuk maakt op de merken omdat zij zich schuldig maakt aan ongeoorloofde parallelhandel. LRC komt tot die conclusie op basis van de volgende feiten en omstandigheden. Ruhi Enterprises heeft de Beslagen Producten initieel afgenomen van RB Arabia, waarbij de producten waren bestemd voor de West-Afrikaanse markt, hetgeen volgens haar enerzijds wordt bevestigd door de door Ocean Company als productie EP05 en EP06 overgelegde facturen van de doorverkoop van de producten door Ruhi Enterprises aan Ocean Company en de doorverkoop van deze laatste

C/09/572262 / KG ZA 19-378
7 juni 2019

6

entiteit aan Ocean Blue waarin die beperking voor de Afrikaanse markt door Ruhi Enterprises en Ocean Company expliciet is opgenomen en anderzijds uit het feit dat de condooms niet voldoen aan de daarvoor in de Europese Unie geldende regels (een CE markering ontbreekt). De producten zijn van SSL vanuit Thailand, met een tussenstop in Singapore, vervoerd naar Senegal. De container is daarna vanuit Senegal naar Rotterdam verscheept. Nadat de producten in Senegal waren aangekomen, heeft Ocean Company iets gewijzigd aan de inhoud daarvan, nu bepaalde LOT-nummers van de Beslagen Producten zoals die in Thailand in de container zijn geladen, niet meer corresponderen met de LOT-nummers van de buitenverpakking zoals de douane die in Rotterdam in container MRSU3246400 heeft aangetroffen. Daarnaast heeft op 29 maart 2019 jegens LRC verklaard dat de container aan een klant van Ruhi Enterprises is verkocht, waarbij Popat zich heeft verontschuldigd voor het onethische gedrag van deze klant. Dit terwijl vervolgens is gebleken dat de desbetreffende klant Ocean Company betreft, welke vennootschap onderdeel uitmaakt van de groep van ondernemingen die onder Ruhi Enterprises valt. Ten slotte heeft LCR met verwijzing naar de door haar overgelegde affidavits (GP05 en GP06) nog gesteld dat zij naar aanleiding van de in Spanje en Rotterdam aangetroffen containers onderzoek heeft gedaan naar 17 aan Ruhi Enterprises in 2018 verkochte containers voor de West-Afrikaanse markt. Het merendeel van deze containers is volgens haar verscheept via Senegal naar Rotterdam en de goederen zijn, zonder haar toestemming, ingevoerd in de EER.

4.6. Dit een en ander heeft Ocean Company naar voorlopig oordeel onvoldoende ontzenuwd. De stelling van Ocean Company dat geen sprake is van ongeoorloofde parallelhandel omdat de Beslagen Producten enkel vanuit Senegal naar Rotterdam zijn verscheept om in Rotterdam te worden vermengd met andere merkproducten om vervolgens terug te worden verscheept naar Senegal, komt - alleen al omdat het gaat om consumptiegoederen met een grote omloopsnelheid en een relatief geringe winstmarge - ongeloofwaardig voor, te meer omdat, zoals LRC onbestreden heeft aangevoerd, het dan logisch was geweest dat de vervoerder de producten vanuit Thailand rechtstreeks naar Rotterdam zou hebben vervoerd. Die ongeloofwaardigheid wordt nog versterkt door het hiervoor genoemde gegeven dat zelf in eerste instantie heeft gemeld dat de verscheping van de container van Senegal naar Rotterdam duidt op "unethical trading" (zie onder 2.6), terwijl achteraf blijkt dat dit handelen blijkt te zijn verricht door een onderneming van zijn eigen concern.

4.7. Aan de stelling van Ocean Company dat LRC in de door haar geëntameerde bodemprocedure - verkort weergegeven - conform het Class International-arrest dient te bewijzen dat de Beslagen Producten bestemd waren voor de Europese Unie en dat LRC ter zake niets heeft aangevoerd, gaat de voorzieningenrechter voorbij. Zelfs al zou een dergelijke bewijslast in de bodemprocedure op LRC rusten - LRC betwist dat (zij meent dat de bewijslastverdeling gezien artikel 9 lid 4 Uniemerkenverordening anders is komen te liggen) -, dan is dat onvoldoende om in dit onderhavige opheffingskortgeding te kunnen oordelen dat aan de in artikel 705 Rv neergelegde toets is voldaan. De voornoemde feiten en omstandigheden roepen daarvoor teveel vragen op die Ocean Company vooralsnog niet bevredigend heeft kunnen beantwoorden. Met dit betoog preludeert Ocean Company er kennelijk ook op dat LRC aan een dergelijke bewijslast niet zal kunnen voldoen. Daar kan in dit kort geding echter niet op worden vooruitgelopen.

C/09/572262 / KG ZA 19-378
7 juni 2019

7

4.8. Bij deze stand van zaken moet worden geconcludeerd dat niet summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van de merkinbreukvordering waarvoor LRC beslag heeft gelegd. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. Dat Ocean Company een financieel belang heeft bij opheffing van het beslag omdat de Beslagen Producten een deel van haar handelsvoorraad betreffen, is onvoldoende ten opzichte van het belang van LRC om op te kunnen treden tegen mogelijke grootschalige merkinbreuk. Dat voor LRC geen reële vrees voor inbreuk door Ocean Company bestaat omdat Ruhi Enterprises, mede namens , een *consent order* heeft ondertekend (vergelijk onder 2.3), zodat Ocean Company ieder inbreukmakend handelen tracht te voorkomen, acht de voorzieningenrechter gezien de voornoemde feiten en omstandigheden een onvoldoende zwaarwegend tegenargument. Ook dit is derhalve geen aanleiding om de belangenafweging in het voordeel van Ocean Company te laten uitvallen.

Artikel 843a Rv

4.9. Voorop wordt gesteld dat voor toewijzing van de gevorderde exhibitie aan de hand van artikel 843a Rv aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan. Ten eerste dient de eiser tot exhibitie een rechtmatig belang te stellen en te hebben. Ten tweede moet de vordering "bepaalde bescheiden" betreffen waarover ten derde de verweerder daadwerkelijk de beschikking heeft of kan krijgen. Ten vierde dient de eiser tot exhibitie partij te zijn bij de rechtsbetrekking waarop de bescheiden zien.

4.10. Met verwijzing naar r.o. 4.6 en 4.8 is niet gebleken dat het door LRC ingeroepen recht ondeugdelijk is. Daarmee heeft Ocean Company voorshands onvoldoende gesteld om aannemelijk te achten dat LRC jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld, waardoor vooralsnog niet voldaan is aan het hiervoor genoemde vierde vereiste. De vordering genoemd in 3.1 onder V ligt daarmee voor afwijzing gereed.

Proceskosten

4.11. Als in het ongelijk gestelde partij zal Ocean Company in de kosten worden veroordeeld (waarmee de vordering genoemd in 3.1 onder IV eveneens zal worden afgewezen). LRC heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd, waarbij zij het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) op 95% heeft geschat en het gedeelte dat ziet op onrechtmatig handelen (het niet IE-deel) op 5%. LRC heeft specificaties van haar advocaatkosten van in totaal € 16.643,15 overgelegd. Deze zaak ziet (grotendeels) op handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. De voorzieningenrechter merkt de zaak aan, zoals LRC aanvankelijk ook deed, als een eenvoudig kort geding, waarvoor een indicatietarief van maximaal € 6.000,- geldt. Dat op de ochtend van de zitting nogmaals beslag is gelegd en Ocean Company als gevolg daarvan haar eis heeft vermeerderd, vormt geen aanleiding naar een hoger tarief op te schuiven. Dat betekent dat voor het IE-deel de advocaatkosten worden begroot op (95% x € 6.000,- =) € 5.700,- en voor het niet IE-deel op (5% x € 980,- =) € 49,-. Vermeerderd met het griffierecht van € 639,-, sluit de begroting van de proceskosten op (€ 5.700,- + € 49,- + € 639,- =) € 6.388,-. Dit bedrag zal worden toegewezen, zij het niet uitvoerbaar bij voorraad omdat zulks niet is gevorderd en de voorzieningenrechter geen aanleiding ziet dit op de voet van artikel 258 Rv ambtshalve te bepalen.

C/09/572262 / KG ZA 19-378
7 juni 2019

8

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Ocean Company in de proceskosten aan de zijde van LRC, begroot op € 6.388,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 7 juni 2019.

Handtekening van de voorzitter

