

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 330510 / HA ZA 09-528

### Vonnis van 20 januari 2010 (bij vervroeging)

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 's-Gravenhage,

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. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

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:

- de dagvaarding van 18 december 2008;

- de akte houdende overlegging producties zijdens Cybergun van 11 februari 2009 (prods. 1 t/m 6);

- de verstekverlening tegen KLM van 11 februari 2009;

- het herstelexploit van 23 april 2009 uitgebracht zijdens Cybergun aan Wargaim;

---

- de incidentele provisionele vordering ex artt. 223 jo. 228 Rv, tevens conclusie van antwoord in conventie met conclusie van eis in reconventie (zijdens Wargaim) van 19 augustus 2009 met producties (prods. 1 t/m 26);

- de conclusie van antwoord in het incident van 2 september 2009 met producties (prods. 1 t/m 11);

- de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte tot vermeerdering van eis in conventie van 4 november 2009 met producties (prods. 12 t/m 25);

- productie 26 bij pleidooi zijdens Cybergun;

- de akte overlegging producties zijdens Wargaim van 18 december 2009 (prods. 27 t/m 37);

- de pleidooien en de bij gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota's van mrs. Nommensen en De Lange. Bij pleidooi is door partijen medegedeeld dat zij bekend zijn met de prejudiciële vragen over de antipiraterijverordening<sup>1</sup> zoals die onlangs gesteld zijn door de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen op 4 november 2009 (B9 8480) en de Court of Appeal in Londen op 9 november 2009.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. Op 15 en 16 november 2008 heeft de Nederlandse douane op Schiphol op verzoek van Cybergun twee zendingen, afkomstig uit Taiwan en bestemd voor Wargaim in Rusland, tegengehouden, omdat zich in de zendingen goederen bevonden die mogelijk inbreuk zouden maken op de intellectuele eigendomsrechten van Cybergun. De eerste zending betrof 74 dozen met geweren en aanverwante goederen bedoeld voor "airsoft", een oorlogssimulatiespel dat onder meer voor trainingsdoeleinden van leger en politie wordt gebruikt. Deze geweren hebben de uiterlijke kenmerken van machinegeweren die onder het merk Kalashnikov worden verhandeld, waarbij op alle verpakkingen van deze replica's telkens tekens AK 74 zijn aangebracht. Het teken Kalashnikov komt in het Russisch ook in de zich in de verpakking bevindende handleidingen voor. Ook bevat deze eerste tegengehouden zending tien luchtdrukgeweren voor "airsoft" met uiterlijke kenmerken van machinegeweren die onder het merk GALIL worden vermarkt en zijn voorzien van tekens GALIL op wapens en verpakking. De tweede zending bevat 14 mini luchtdrukgeweren gelijkend op geweren die onder het merk UZI bekend zijn en de patronen daarvoor. Beide zendingen betreffen niet-communautaire goederen; deze komen van buiten de EER en hebben een bestemming buiten de EER, in Nederland zijn deze louter in doorvoer. In overleg tussen partijen is een deel van de tegengehouden zendingen vrijgegeven. Voor het overige zijn de zendingen airsoft geweren en toebehoren door Cybergun na onderzoek geïdentificeerd als namaakgoederen en/of door piraterij verkregen goederen in de zin van art. 2(1)(a) en/of (b) APV.

2.2. De zendingen werden vervoerd door KLM.

2.3. Cybergun is onder meer rechthebbende op de volgende merken:

<sup>1</sup> Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten. Een voorganger van deze antipiraterijverordening, hierna ook: APV genoemd, is Verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994. De prejudiciële vragen van de Antwerpse rechtbank betreffen de oude APV, het Engelse Court of Appeal heeft vragen gesteld over uitleg van de nieuwe, huidige APV.

- 
- het Gemeenschapswoordmerk KALASHNIKOV, onder nummer 3249431 na depot van 8 juli 2003 op 21 februari 2005 ingeschreven voor onder meer waren in klasse 28 (*games, playthings, pistols (toys), model and replica weapons, their constituent parts ... and fittings, projectiles and ammunition for these models and replica*);
  - het Gemeenschapswoordmerk AK 74, onder nummer 3249414 na depot op 8 juli 2003 op 7 oktober 2005 ingeschreven voor onder meer dezelfde waren als hiervoor genoemd in klasse 28.

2.4. Israel Weapon Industries (I.W.I.) Ltd (hierna: IWI) is onder meer rechthebbende op het Gemeenschapswoordmerk UZI, onder nummer 1153121 na depot op 27 april 1999 op 4 december 2001 ingeschreven voor waren in klasse 28 (*model and replica weapons, their constituent parts ..., projectiles and ammunition for these models and replica*). Op 4 november 2003 is in het Gemeenschapsmerkenregister een (sub)licentie van (middellijk) IWI aan Cybergun ingeschreven. Tevens is bij "attestation" van 28 mei 2008 door de licentiehouder van IWI onder dit Gemeenschapsmerk aan Cybergun een zogenoemde "procesvolmacht" verleend om tegen merkinbreuk op te treden, met inbegrip van optreden door middel van het doen van verzoeken tot douaneoptreden en procedures die daaruit voortvloeien. Hoe dan ook is aan Cybergun een "procesvolmacht" verleend door IWI blijkens een overgelegde akte van 3 november 2009. IWI is ook houder van het Beneluxwoordmerk GALIL voor overeenkomstige waren als hiervoor aangegeven (registratienummer 585035) en ook met betrekking tot inbreuk daarop is door IWI aan Cybergun een "procesvolmacht" gegeven blijkens een overgelegde akte van 3 november 2009.

2.5. Wargaim is geen licentienemster onder de in 2.3 en 2.4 bedoelde merkrechten.

2.6. De Antwerpse prejudiciële vraag over de oude APV gesteld bij vonnis van 4 november 2009 luidt aldus:

Vormt artikel 6.2 b) van de verordening (EG) nr. 3295/94 van 22 december 1994 (de oude douaneverordening) een regel van geuniformiseerd gemeenschapsrecht, die zich opdringt aan de rechtbank van de lidstaat die overeenkomstig artikel 7 van de verordening gevat werd door de houder van het recht, en houdt deze regel in dat de rechtbank bij haar beoordeling geen rekening mag houden met het statuut van tijdelijke opslag / het transit statuut en de fictie moet toepassen dat de goederen vervaardigd werden in diezelfde lidstaat, en vervolgens met toepassing van het recht van diezelfde lidstaat moet oordelen of zodanige goederen inbreuk plegen op het intellectuele recht in kwestie?

2.7. De Londense prejudiciële vraag die is gesteld in de uitspraak van 9 november 2009 luidt aldus:

Are non-Community goods bearing a Community trade mark which are subject to customs supervision in a Member State and in transit from a non-Member State to another non-Member State capable of constituting "counterfeit goods" within the meaning of Article 2(1)(a) of Regulation 1383/2003/EC if there is no evidence to suggest that those goods will be put on the market in the EC, either in conformity with a customs procedure or by means of an illicit diversion.

---

2.8. Overweging 8 uit de considerans van de APV en artt. 2(1)(a), (b), 9(3) aanhef en 10 eerste volzin APV luiden als volgt:

(8) Wanneer wordt nagegaan of krachtens de nationale wetgeving inbreuk is gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten, worden in die procedure de criteria gebruikt die in de betrokken lidstaat worden gehanteerd om vast te stellen of aldaar vervaardigde producten inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten. (...)

Art. 2

1. in deze verordening wordt onder "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" verstaan:

a) "namaakgoederen" namelijk:

i) goederen, met inbegrip van hun verpakking waarop zonder toestemming een fabrieks- of handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan of daarvan niet wezenlijk kan worden onderscheiden van het geldig geregistreerde fabrieks- of handelsmerk voor dergelijke goederen, en die zodoende, volgens de communautaire wetgeving in Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 betreffende het Gemeenschapsmerk of de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douaneautoriteiten wordt ingediend, inbreuk maken op de rechten van de houder van het betrokken merk;

ii) beeldmerken (...)

iii) afzonderlijk aangeboden verpakkingen waarop merken van nagemaakte goederen zijn aangebracht en waarvoor hetzelfde geldt als voor de onder i) bedoelde goederen.

b) "door piraterij verkregen goederen"

namelijk: goederen die kopieën zijn of bevatten die zijn vervaardigd zonder toestemming van hetzij de houder van een al dan niet overeenkomstig het nationale recht geregistreerd auteursrecht of naburig recht dan wel recht inzake tekeningen of modellen, hetzij een door de houder van het recht in het productieland gemachtigd persoon, wanneer de vervaardiging van deze kopieën volgens Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen of de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douane wordt ingediend, inbreuk maakt op het betrokken recht.

Art. 9(3) aanhef

Teneinde vast te stellen of inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht in de zin van het nationale recht, en (...) stelt het douanekantoor of de dienst die het verzoek heeft behandeld de houder van het recht op zijn verzoek en voorzover deze informatie beschikbaar is, in kennis van de namen en adressen van zowel de geadresseerde en de afzender, als de aangever of houder van de goederen, alsmede van de oorsprong en herkomst van de goederen die vermoedelijk inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten.

Art. 10

Aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zich in een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde situaties bevinden, wordt vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht.

2.9. In verband met de in dit vonnis te nemen beslissing tot aanhouding van de procedures in conventie en reconventie en afwijzing van de provisionele vorderingen, zoals in de rechtsoverwegingen nader zal worden uiteengezet, wordt van weergave van verdere eventueel relevante feiten in dit stadium afgezien. Zonodig kunnen die in een nader vonnis na voortzetting verder worden gereleveerd.

---

### **3. Het geschil**

#### **in conventie en in reconventie**

3.1. Stellende dat sprake is van inbreukmakende goederen in de zin van art. 2(1)(a) en/of (b) APV en zij zodoende onder meer uit hoofde van art. 17 APV recht heeft op afgifte en vernietiging, danwel onbruikbaarmaking van de tegengehouden materialen, vordert Cybergun in conventie – samengevat – dat het haar wordt toegestaan de inbreukmakende producten te vernietigen, voorts, steeds op straffe van verbeurte van dwangsommen, een bevel aan KLM cs om van deze producten afstand te doen ter vernietiging, een verbod met deze goederen handelingen te verrichten als bedoeld in art. 16 APV, alsmede een inbreukverbod, en voorts, zonder dwangsom, schadevergoeding op te maken bij staat, alles kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

3.2. Wargaim vordert in de incidentele provisionele zaak een bevel aan Cybergun om de douaneautoriteiten te instrueren tot vrijgave van de (restanten van de) tegengehouden zendingen met een verbod voor Cybergun om zodanig te handelen dat deze vrijgave kan worden doorkruist, beide op straffe van verbeurte van dwangsommen en kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv en in de hoofdzaak in voorwaardelijke reconventie, namelijk voor het geval in conventie wordt geoordeeld dat Wargaim inbreuk heeft gemaakt op na te noemen merk, vernietiging van het Gemeenschapswoordmerk AK 74 van Cybergun en voorts, onvoorwaardelijk een verklaring voor recht dat geen inbreuk is gemaakt op de door Cybergun in conventie ingeroepen rechten door de ten processe bedoelde goederen vanuit Taiwan via Nederland naar Rusland te (laten) vervoeren, alsmede schadevergoeding op te maken bij staat met een veroordeling tot betaling van een voorschot daarop door Cybergun ter hoogte van €10.000,-. Voorts vordert Wargaim in reconventie voorwaardelijk, namelijk voor het geval de provisionele eis wordt afgewezen, een bevel aan de douane en eventuele andere instanties om de tegengehouden goederen vrij te geven gepaard aan een verbod aan Cybergun zich zodanig te gedragen dat vrijgave wordt doorkruist waaronder het treffen van voorlopige en/of bewarende maatregelen ter zake van deze goederen, beide op straffe van verbeurte van dwangsommen, alles kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

3.3. Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. Cybergun heeft voorts verweer gevoerd in het incident. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **4. De beoordeling**

#### **in conventie en in reconventie, in de hoofdzaak en m.b.t. de provisionele eis**

4.1. De procedures in conventie en in reconventie zullen worden aangehouden hangende de beantwoording door het Hof van Justitie EU van de prejudiciële vragen die zijn gesteld door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en het Court of Appeal in Londen over de uitleg van de (oude en huidige) APV, zoals verzocht door Cybergun bij pleidooi. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.2. De rechtbank ziet aanleiding de auteursrechtelijke grondslag uit dit geschil in conventie vooralsnog te laten rusten. De merkenrechtelijke grondslag is immers zelfstandig dragend, indien daarop onder de gegeven omstandigheden beroep kan worden gedaan, het-

---

geen afhangt van de beantwoording door het Hof van Justitie EU van de voorliggende prejudiciële vragen. Naar voorlopige inschatting zou Cybergun zich jegens Wargaim bij toepassing van de vervaardigingsfictie volgens de huidige stand van de rechtspraak in Nederland met succes kunnen beroepen op merkinbreuk. De redenen daarvoor zullen eventueel na voortzetting bij nader vonnis uiteen worden gezet, indien uit de Luxemburgse uitspraak(en) zou volgen dat in een geval als het onderhavige (niet-communautaire goederen uit Taiwan bestemd voor Rusland in louter transit in EU-land Nederland) kan worden toegekomen aan toepassing van deze vervaardigingsfictie.

4.3. Materieel is in beide buitenlandse prejudiciële verwijzingszaken de vraag aan de orde gesteld (voor wat de Engelse uitspraak betreft: ook met betrekking tot de thans geldende APV) of de vervaardigingsfictie zoals toegepast in de Nederlandse rechtspraak wel een juiste uitleg vormt van de APV. In de Engelse zaak is bovendien evenals in de onderhavige zaak sprake van niet-communautaire goederen afkomstig uit een rechtevrij land van buiten de EER, transit in de EU, met vervolgens als bestemming eveneens een rechtevrij land buiten de EER, terwijl zowel in de Engelse als in de onderhavige zaak in confesso is dat geen aanwijzingen bestaan dat de Montex/Diesel-exceptie zich kan voordoen. Aangezien het materieel precies deze vraag is die partijen in dit geschil uiteindelijk verdeeld houdt en de zaak in conventie hangt op de vraag of de vervaardigingsfictie kan worden toegepast, dient naar het oordeel van de rechtbank de beantwoording van deze prejudiciële vragen te worden afgewacht. De reconventionele beoordeling hangt samen met de beoordeling van de in conventie aan de orde zijnde rechtsvraag en dient om redenen van proceseconomie eveneens te wachten op beantwoording van de prejudiciële vragen.

4.4. Dat brengt met zich dat de provisionele eis zal worden afgewezen. Het ligt in de rede om de status quo te handhaven en aan te sluiten bij de huidige Nederlandse interpretatie van de antipiraterijverordening en onder toepassing van de vervaardigingsfictie niet provisioneel tot vrijgave te gelasten. Anders gezegd: Naar voorlopig oordeel is er – los van de prejudiciële verwijzingsvragen – gereede kans dat de bodemrechter hier naar huidig recht zou oordelen dat sprake is van merkinbreuk, zodat niet tot vrijgavegelasting behoort te worden overgegaan.

4.5. Om vergelijkbare redenen kan ook hetgeen voorwaardelijk in reconventie wordt gevorderd thans niet worden toegewezen – ook niet nu de provisionele eis wordt afgewezen; aan beoordeling daarvan wordt ook eventueel eerst toegekomen nadat de ten processe bedoelde prejudiciële vragen zijn beantwoord.

4.6. De zaak zal worden verwezen naar de parkeerrol hangende de uitkomst van beide prejudiciële verwijzingen, die mogelijk in Luxemburg gevoegd behandeld zullen worden, zoals het Londense hof heeft gevraagd. De meest gereede partij kan na uitsluitel uit Luxemburg de zaak weer opbrengen en voortprocederen middels het nemen van een akte onder productie van bedoelde uitspraak(en) van het Hof van Justitie EU, waarna de wederpartij een antwoordakte zal kunnen nemen.

4.7. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

---

**5. De beslissing**

De rechtbank

- 5.1. wijst de provisionele eis af;
- 5.2. schorst de verdere behandeling totdat op de prejudiciële vragen bedoeld in 2.6 en 2.7 is geantwoord door het Hof van Justitie EU en verwijst de zaak in conventie en in reconventie naar de parkeerrol;
- 5.3. verstaat dat de meest gerede partij de zaak weer kan opbrengen ter fine van voortprocederen door het nemen van een akte als bedoeld in 4.6;
- 5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mrs. R. Kalden, mr. G.R.B. van Peurseem en P.A.C.E. van der Kooij en in het openbaar uitgesproken op 20 januari 2010.