

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90

Vonnis in incident van 10 december 2014

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht
RITM OKB ZOA,
gevestigd te Taganrog, Russische Federatie,
eiseres in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. H.W. Wefers Bettink te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KOSMED INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Vlissingen,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. J.A. Visser te Dordrecht.

Partijen zullen hierna RITM en Kosmed genoemd worden.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding tevens houdende een incidentele vordering ex artikel 223 jo 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) van 3 januari 2014 met 15 producties;
 - de incidentele conclusie van antwoord van 12 maart 2014 met twee producties.
- 1.2. Nadat aanvankelijk vonnis in het incident was bepaald op 9 april 2014 is het vonnis nader bepaald op heden.

2. vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

- 2.1. RITM vordert, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, voor zover de wet het toelaat uitvoerbaar bij voorraad, Kosmed veroordeelt tot betaling aan RITM van een

bedrag van € 224.000,- aan licentievergoedingen, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding, en Kosmed beveelt mee te werken aan de overdracht en levering van het onder nummer 1249218 geregistreerde Gemeenschapsmerk SCENAR (hierna: 'het Gemeenschapsmerk'), waarbij het vonnis in de plaats treedt van de voor overdracht vereiste akte, met veroordeling van Kosmed in de proceskosten, waaronder de kosten van de op 25 oktober 2013 en 24 december 2013 door RITM ten laste van Kosmed gelegde beslagen, te vermeerderen met nakosten en de daarover in voorkomend geval verschuldigde wettelijke rente.

2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen voert RITM aan dat Kosmed in gebreke is met het betalen van de licentievergoedingen die verschuldigd zijn uit hoofde van een tussen partijen gesloten en inmiddels door RITM opgezegde *Know-how transfer and licence agreement no. 5* (hierna: de licentieovereenkomst). Deze overeenkomst verleent Kosmed toestemming 'Scenar Producten' (zoals nader gedefinieerd in de dagvaarding) in Europa te assembleren en te verkopen en bepaalt volgens RITM dat Kosmed een licentievergoeding verschuldigd is van € 250 per verkocht Scenar Product. De beëindiging van de licentieovereenkomst (en van een tussen partijen eveneens gesloten 'Aanstellingsovereenkomst') brengt volgens RITM met zich dat Kosmed gehouden is tot overdracht van het Gemeenschapsmerk, aldus RITM.

3. De incidentele vordering tot inzage en het verweer

3.1. RITM vordert bij wijze van voorlopige voorziening dat Kosmed haar afschrift verstrekt van, dan wel inzage verleent in de documenten en databestanden (verder te noemen: de bescheiden) die op 24 december 2013 zijn beslagen en in bewaring zijn gegeven, althans Kosmed beveelt te gehangen en gedogen dat de gerechtelijk bewaarder Digijuris B.V. van die bescheiden afschrift verstrekt aan RITM en te bepalen dat Digijuris medewerking verleent aan deze verstrekking. De gevorderde inzage is beperkt tot die bescheiden die betrekking hebben op de verkoop van Scenar-Producten, met dien verstande dat de gerechtelijk bewaarder – daartoe geïnstrueerd door RITM – zal bepalen welke bescheiden onder het verlot tot inzage vallen, zo licht RITM de vordering toe.

3.2. RITM voert aan dat zij een rechtmatig belang bij de gevorderde inzage heeft nu die ertoe kan dienen om de hoogte van haar vordering op Kosmed uit hoofde van de licentieovereenkomst vast te stellen, hetgeen RITM kan helpen bij de beoordeling of er aanleiding is voor een eiswijziging in de onderhavige hoofdzaak. De bescheiden waarin RITM inzage wenst zijn voldoende bepaald, aldus RITM, nu het gaat om (kopieën van) documenten die betrekking hebben op de verkoop en productie van Scenar Producten door Kosmed en die onderdeel uitmaken van het gelegde bewijsbeslag. De bescheiden zien op een rechtsbetrekking tussen RITM en Kosmed namelijk de licentieovereenkomst, zo stelt RITM ten slotte.

3.3. Kosmed verzet zich tegen de gevorderde inzage door ten eerste te stellen dat de tussen partijen overeengekomen licentieafspraken in de loop van de tijd gewijzigd zijn, zodat artikel 9 van de licentieovereenkomst, waarin de wederzijdse verplichtingen omtrent "Information and reporting" zijn neergelegd, niet langer leidend is. Daarvoor in de plaats is volgens haar een stilzwijgende afspraak van kracht geworden die er uit bestaat dat licentievergoedingen worden bepaald aan de hand van de rapporten van een medewerker van RITM die Kosmed periodiek bijstond bij de technische afstelling van de door Kosmed

vervaardigde en verhandelde Scenar Producten. Kosmed wijst er voorts op dat de licentieovereenkomst inmiddels beëindigd is, zodat RITM volgens haar geen rechten meer aan die overeenkomst kan ontlenuen. Dit een en ander leidt er volgens Kosmed toe dat RITM geen recht heeft op inzage.

3.4. Kosmed verweert zich voorts – subsidiair – door te stellen dat RITM met haar verzoek tot inzage poogt het bewijsbeslag te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het toegestaan is. Nu Kosmed geen verhaal zal bieden voor de vordering van RITM, omdat mede door de beëindiging van de licentieovereenkomst het voortbestaan van de onderneming in gevaar is gekomen, kan het RITM niet te doen zijn om een nadere onderbouwing van die vordering, aldus Kosmed. Zij stelt dat RITM kennelijk uit is op gegevens over de afnemers van Kosmed met de bedoeling Kosmed uit de markt te drukken en zelf de markt te betreden. Dit vermoeden wordt volgens Kosmed bevestigd door de omvang van het bewijsbeslag, dat meer omvat dan de verkoopadministratie en gegevens over daadwerkelijk geproduceerde Scenar Producten. Om een ongeoorloofde “*fishing expedition*” te voorkomen dient de inzage te worden geweigerd, betoogt Kosmed.

3.5. Meer subsidiair voert Kosmed ten slotte aan dat, mocht inzage worden toegestaan, deze beperkt dient te blijven tot de opgave van de aantallen geproduceerde en verkochte Scenar Producten, zonder RITM inzage te geven in de beslagen bescheiden. Die opgave kan volgens Kosmed worden gedaan door aanwijzingen van haar kant aan de bewaarder met betrekking tot het tellen van de geproduceerde en verkochte Scenar Producten.

4. De beoordeling in het incident

bevoegdheid

4.1. Deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van RITM in de hoofdzak op grond van artikel 23 van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, omdat kan worden uitgegaan van een – door RITM gestelde en door Kosmed niet bestreden – schriftelijke overeenkomst tussen partijen waarbij de Rechtbank Den Haag als bevoegde rechter ter zake wordt aangewezen. Nu bevoegdheid bestaat voor de hoofdzak bestaat tevens bevoegdheid te beslissen op voorlopige maatregelen zoals de incidenteel gevorderde.

artikel 843a Rv

4.2. Een op artikel 843a Rv gebaseerde vordering is toewijsbaar indien (I) de eiser tot exhibitie daarbij een rechtmatig belang heeft, (II) de vordering bepaalde bescheiden betreft, (III) de verweerder over deze bescheiden daadwerkelijk de beschikking heeft en (IV) de eiser tot exhibitie partij is bij de rechtsbetrekking waarop de gevorderde bescheiden zien. Op grond van het tweede lid van artikel 843a Rv bepaalt de rechter zo nodig de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel zal worden verschaft. Hoewel de vordering tot inzage ziet op het geldend maken van rechten uit de (*know-how transfer*) licentieovereenkomst en dus niet is ingesteld ter handhaving van rechten als bedoeld in artikel 1019 Rv, is ook in deze

procedure voorts artikel 1019a lid 3 van toepassing¹, zodat de vordering dient te worden afgewezen indien de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd.

rechtmatig belang

4.3. Op grond van de onweersproken stellingen van RITM moet worden aangenomen dat uit de bescheiden waarvan inzage wordt gevraagd kan blijken hoeveel Scenar Producten Kosmed heeft verkocht en aldus welk bedrag aan licenties verschuldigd is. Met behulp van deze gegevens is RITM in staat in de bodemprocedure haar vordering te onderbouwen en, zoals RITM heeft aangevoerd, eventueel naar aanleiding van de inzage haar eis te wijzigen. RITM heeft daarmee voldoende rechtmatig belang bij inzage van de bescheiden.

bepaalde bescheiden waarover de verweerder de beschikking heeft

4.4. Het hiervoor onder 3.4 weergegeven verweer van Kosmed komt erop neer dat RITM zou trachten door middel van het bewijsbeslag inzage te krijgen in bedrijfsvertrouwelijke informatie. In dit verband spreekt Kosmed van een *fishing expedition*. Dat de bescheiden waarvan de inzage wordt gevorderd voldoende bepaald zijn, wordt door Kosmed echter niet bestreden. Evenmin is in geschil dat Kosmed over deze bescheiden de beschikking heeft.

rechtsbetrekking

4.5. Gelet op de licentieovereenkomst tussen RITM en Kosmed is de vereiste rechtsbetrekking tussen partijen gegeven. Dat de licentieovereenkomst inmiddels door opzegging is beëindigd, doet daar niet aan af omdat met de opzegging niet de verplichting is komen te vervallen tot betaling van de verschuldigde licentievergoedingen. Evenmin is in dit verband van belang dat de door partijen overeengekomen wijze van rapporteren in de loop van tijd zou zijn gewijzigd.

bescherming van vertrouwelijke informatie

4.6. RITM heeft geen recht op andere bescheiden dan die zien op het aantal verkochte Scenar Producten. Aan de bezwaren van Kosmed zoals hiervoor vermeld onder 3.4 en 3.5 wordt tegemoet gekomen door de bewaarder te gelasten slechts inzage te verschaffen in bescheiden die zien op de verkoop van Scenar Producten waarbij alle gegevens over de afnemers van die producten uit die bescheiden dienen te worden verwijderd. Voor zover de bewaarder daartoe niet bereid of in staat is, zal op vordering van (een van) partijen een onafhankelijke derde worden benoemd die met de selectie van de bescheiden en verwijdering van de gegevens zal worden belast. Het staat partijen vrij de bewaarder informatie te verschaffen waarmee de betreffende bescheiden kunnen worden geselecteerd. Partijen zijn echter niet bevoegd de bewaarder instructies te geven. De kosten die zijn gemoeid met de werkzaamheden van de bewaarder komen voornamelijk voor rekening van RITM.

¹ Vergelijk HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, r.o. 3.6.1.

4.7. De incidentele vordering tot inzage zal gezien het voorgaande worden toegewezen als hierna gemeld. Nu de bescheiden zich onder de bewaarder bevinden kan worden volstaan met hetgeen door RITM subsidiair is gevorderd.

proceskosten in het incident

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

hoofdzaak

4.9. Volgens een door de rechtbank ontvangen brief van de curator mr. C.G.H. Hofland van 3 juni 2014 is op 27 mei 2014 het faillissement van Kosmed uitgesproken. Op dat moment stond de onderhavige zaak reeds voor vonnis zodat het faillissement van Kosmed gezien artikel 30 Faillissementswet al daarom geen gevolg heeft voor de beslissing in dit incident.

4.10. Het faillissement heeft wel gevolgen voor de hoofdzaak. Partijen wordt gelegenheid gegeven zich daarover op de rol uit te laten waarna de rechtbank zal bepalen in hoeverre en op welke wijze de hoofdzaak zal worden voortgezet.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

5.1. beveelt Kosmed te gehengen en gedogen dat de gerechtelijk bewaarder Digijuris B.V. aan RITM kopie verstrekt van alle in bewaring gegeven bescheiden die zien op de verkoop van Scenar Producten, waarbij alle gegevens over de afnemers van die producten uit de bescheiden door de bewaarder worden verwijderd;

5.2. verklaart dit vonnis voor zover nodig uitvoerbaar bij voorraad;

5.3. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

5.4. wijst het incidenteel meer of anders gevorderde af;

in de hoofdzaak

5.5. verwijst de zaak naar de rol van woensdag 7 januari 2015 voor uitlaten van partijen;

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken door mr. F.M. Bus op 10 december 2014.