

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.162.258/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C09/470674/KG ZA 14-913

Arrest d.d. 24 maart 2015

in de incidenten in de zaak

1. de vennootschap naar vreemd recht **NINGBO WANGLONG TECHNOLOGY CO., LTD**,
2. de vennootschap naar vreemd recht **WANGLONG GROUP CO., LTD**,
beide gevestigd te Yuyao, Zhejiang, Volksrepubliek China,
verzoeksters in de incidenten/geïntimeerden in de hoofdzaak,
hierna gezamenlijk te noemen: Wanglong (in enkelvoud),
→ advocaat: mr R.P.J. Ribbert te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht **RHODIA OPÉRATIONS S.A.S.**,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
verweerster in de incidenten/appellante in de hoofdzaak,
hierna te noemen: Rhodia,
advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te Den Haag.

Het verloop van het geding

Bij appeldagvaarding van 19 december 2014 is Rhodia – onder aanvoering van acht grieven – in hoger beroep gekomen van tussen onder meer haar en Wanglong op 21 november 2014 gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag. Hierna heeft Wanglong een memorie van antwoord tevens houdende incidentele vorderingen genomen (MvA-IncV), en Rhodia een conclusie van antwoord in het incident (AI).

De beoordeling van de incidentele vorderingen

De incidentele vorderingen en de achtergronden daarvan

- 1.1 Blijkens het door Rhodia overgelegde uittreksel uit het octrooiregister is ‘Rhodia Opérations’ houdster van Europees octrooi EP 2 222 627 B1 (hierna ook EP 627 of het octrooi) dat ziet op een wijze van vervaardiging van vanilline. Rhodia heeft Wanglong, twee andere Chinese vennootschappen (hierna samen te noemen: Jiaxing) en een in Nederland gevestigde rechtspersoon die op verzoek van Rhodia niet bij name wordt genoemd (hierna: X) in kort geding gedagvaard ter verkrijging van een verbod tot het maken van inbreuk op dit octrooi. Rhodia heeft ter zitting in de eerste aanleg haar vorderingen tegen X ingetrokken. In zijn vonnis van 21 november 2014

heeft de voorzieningenrechter zich tot kennisneming van de vorderingen tegen de gedaagden buiten Nederland bevoegd geacht op grond van artikel 7 Rv, nu er samenhang bestaat tussen de vorderingen tegen deze gedaagden en die tegen de in Nederland gevestigde vennootschap X, ten aanzien waarvan bevoegdheid bestaat op grond van artikel 2 van de EEX-Vo (Verordening (EG) 44/2001). Dat Rhodia de vorderingen tegen X heeft ingetrokken, maakt dit niet anders, gezien het *perpetuatio fori*-beginsel, aldus de voorzieningenrechter, die de vorderingen van Rhodia vervolgens heeft afgewezen en haar in de proceskosten heeft veroordeeld. Deze proceskostenveroordeling is door de voorzieningenrechter niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Daartoe heeft hij overwogen dat de gedaagden dat niet hebben gevorderd en dat er geen aanleiding bestaat voor een ambtshalve toewijzing, mede gelet op het feit dat Rhodia uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring.

- 1.2 De door Wanglong ingestelde incidentele vorderingen strekken (primair) tot:
- nietigverklaring van de dagvaarding in hoger beroep ex artikel 111 lid 2 Rv jo. artikel 120 lid 1 Rv;
 - alsnog uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring van de proceskostenveroordeling in de eerste aanleg (artikel 234 Rv);
 - onbevoegdverklaring van het hof om van de vorderingen tegen Wanglong kennis te nemen.

- 1.3 Rhodia heeft deze vorderingen betwist.

Vordering a)

- 2.1 Aan deze incidentele vordering heeft Wanglong ten grondslag gelegd dat als gevolg van diverse door Rhodia gedane limiterings- en hulpverzoeken, inmiddels sprake is van vijf verschillende sets van de conclusies van EP 627 en dat Rhodia heeft nagelaten aan te geven op welke set zij haar vorderingen nu precies (primair, subsidiair etc.) baseert. Derhalve is, zo betoogt Wanglong, niet voldaan aan de eis van artikel 111 lid 2 sub d Rv, dat de dagvaarding de eis en de gronden daarvan moet bevatten. Dit betoog gaat echter niet op. De dagvaarding in hoger beroep, waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd, behoeft immers niet de middelen waarop het hoger beroep is gegrond uit te drukken (artikel 343 Rv), terwijl de eis van Rhodia in haar dagvaarding in hoger beroep voldoende duidelijk is omschreven. Vordering a) stuit hierop af.
- 2.2 In punt 20 MvA-IncV heeft Wanglong, voor het zich thans voordoende geval dat haar vordering a) wordt afgewezen, het hof verzocht om twee hulpverzoeken en twee limiteringsverzoeken buiten beschouwing te laten op de grond dat zij uit het oogpunt van rechtszekerheid en een goede procesorde niet toelaatbaar zijn. Voor zover dit verzoek al als een incidentele vordering als bedoeld in artikel 208 Rv kan worden beschouwd, dan geldt dat de zaak niet meebrengt dat daarop eerder dan in de hoofdzaak moet worden beslist (*'eerst en vooraf'* in de zin van artikel 209 Rv, vgl. HR 02-03-2012, LJN: BU8176 en HR 13-07-2012, LJN: BW4008). Hierbij is in aanmerking genomen dat het pleidooi in de hoofdzaak op zeer korte termijn is bepaald (op 24 april 2015) en dat deze hoofdzaak een kort geding betreft. De beslissing op voormeld verzoek zal daarom worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

Vordering b)

- 3.1 Wat vordering b) betreft, is allereerst van belang dat uit de te dier zake door de voorzieningenrechter gebezigde overwegingen blijkt dat voor hem de hoofdreden om geen uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring uit te spreken, was dat dit niet door Wanglong was gevorderd en dat de voorzieningenrechter dus niet op basis van een inhoudelijke afweging tot deze beslissing is gekomen. Bij deze stand van zaken moet in het kader van dit artikel 234 Rv-incident – waarbij de kans van slagen van het hoger beroep buiten beschouwing behoort te blijven – alsnog een belangenafweging plaatsvinden, zie o.m. HR 14 oktober 2005, NJ 2006, 118 en HR 10-09-2010, LJN: BM5715. Voor toewijzing van een artikel 234 Rv-vordering is vereist dat de indiener belang heeft bij de door hem verlangde uitvoerbaarverklaring bij voorraad en dat zijn wederpartij niet een, gezien de omstandigheden van het geval, zwaarder wegend belang heeft bij het achterwege blijven van zodanige verklaring. Hierbij mag in het algemeen worden aangenomen dat, zolang niet het tegendeel blijkt, degene die uitvoerbaarverklaring bij voorraad verlangt van een te zijnen verzoeken uitgesproken veroordeling tot betaling van een geldsom, het vereiste belang bij zodanige verklaring heeft (HR 27-02-1998, NJ 1998, 512 ‘Koster/Dieseraad’).
- 3.2 Wanglong ziet haar belang bij alsnog uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring hierin dat zij het risico loopt haar proceskostenveroordeling ten bedrage van € 161.428,75 niet meer te kunnen verhalen wanneer deze niet spoedig kan worden geïncasseerd. Rhodia heeft volgens Wanglong immers zelf aangegeven in financiële problemen te verkeren. Hierbij heeft Wanglong onder meer gewezen op de volgende passage uit de brief van de raadsman van Rhodia van 5 januari 2015:
- ‘Elke dag dat de inbreuken voortduren loopt zij (Rhodia, het hof) onherstelbare schade op die een concrete bedreiging vormen voor het voortbestaan van Rhodia als leverancier van vanilline’.*
- In de punten 24 en 25 AI heeft Rhodia hier tegenin gebracht dat zij als multinational ‘goed is voor haar geld’ en dat Wanglong uit de genoemde brief van haar raadsman een onjuiste conclusie heeft getrokken. In die brief wordt, aldus Rhodia, alleen maar toegelicht dat Rhodia, wanneer zij de prijsdruk van de inbreukmakende vanilline zou moeten dulden, genoodzaakt zal zijn ‘haar fabriek’ te sluiten, maar dat het feit dat de desbetreffende business unit eventueel moet worden opgeheven en het feit dat daarbij waarschijnlijk honderden banen verloren gaan, niet betekent dat Rhodia in een penibele financiële situatie verkeert, aangezien zij nog tal van andere producten produceert die geen prijsdruk van vanilline uit China ondervinden. Het hof acht deze duiding achteraf van de brief van 5 januari 2015 echter weinig overtuigend in het licht van met name punt 25 van Rhodias pleitnota in de eerste aanleg, waar is benadrukt dat de onderhavige procedure voor Rhodia ‘van levensbelang’ is en waar bovendien is opgemerkt dat Rhodia, als zij haar octrooi niet kan handhaven ‘haar fabrieken’ zal moeten sluiten, en niet slechts ‘haar fabriek’, zoals in punt 24 AI staat. Gelet hierop moet er in dit incident vanuit worden gegaan dat Wanglong – bij wie het belang bij de artikel 234 Rv-vordering wordt voorondersteld (zie rov. 3.1 *in fine*) – een serieus verhaalsrisico loopt wanneer zij haar aanzienlijke proceskostenveroordeling niet op korte termijn kan executeren. Tegenover het hiermee gegeven belang van Wanglong bij haar artikel 234 Rv-vordering heeft Rhodia alleen maar gesteld dat nu er geen executieverdrag tussen Nederland en China bestaat, er sprake is van een groot restitutierisico aan haar kant. Deze stelling

is echter zo algemeen en zo weinig op de concrete situatie van Wanglong toegespitst dat daarin geen zwaarder wegend belang bij afwijzing van die vordering kan worden gezien. Vordering b) van Wanglong zal mitsdien worden toegewezen.

- 3.3 Door Rhodia is, ook in de eerste aanleg, niet althans niet voldoende duidelijk om zekerheidsstelling verzocht en het hof acht het niet geïndiceerd om ambtshalve aan de uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring de voorwaarde van zekerheidsstelling te verbinden.

Vordering c)

- 4.1 Bij de beoordeling van deze vordering moet worden vooropgesteld dat het hier niet gaat om een incident als bedoeld in artikel 11 Rv waarop *'eerst en vooraf'* moet worden beslist. Vordering c) behelst immers niet een voor alle weren ten gronde gevoerd bevoegdheidsverweer maar een al eerder gevoerd bevoegdheidsverweer dat in appel opnieuw aan de orde wordt gesteld. Voor zover vordering c) al als een incidentele vordering als bedoeld in artikel 208 Rv kan worden beschouwd, dan geldt daarvoor hetzelfde als in rov. 2.2 is overwogen. De beslissing op deze vordering zal om de daar genoemde redenen worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.
- 4.2 Het ten opzichte van vordering c) door Wanglong subsidiair gedane verzoek tot *'splitsing'* van de zaak in twee afzonderlijke procedures (Rhodia vs. Wanglong en Rhodia vs. Jiaxing) wordt afgewezen. De gezamenlijke behandeling van deze verschillende procedures op de zitting van 24 april 2015 is aangewezen omdat zij alle de vraag betreffen of inbreuk wordt gemaakt op EP 627 en omdat zij ook in de eerste aanleg gezamenlijk zijn behandeld.

Slotsom en kosten

- 5.1 Nu, naar uit het voorgaande volgt, partijen in de incidenten ieder deels in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, in die mate dat ieder de eigen kosten draagt.

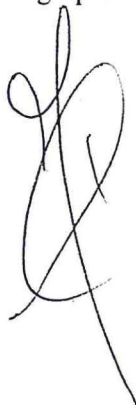
Beslissing

Het gerechtshof:

- verklaart de in het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 21 november 2014 ten gunste van Wanglong uitgesproken proceskostenveroordeling alsnog uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af vordering a) en het in rov. 4.2 bedoelde verzoek van Wanglong;
- houdt aan de beslissingen op vordering c) en het in rov. 2.2 bedoelde verzoek van Wanglong;
- compenseert de kosten in de onderhavige incidenten aldus dat ieder de eigen kosten draagt;

- verklaart dit arrest zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 maart 2015 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. R.P.J. Ribbert
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag