

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/475342 / HA ZA 14-1176

Vonnis in incident van 15 april 2015

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
HYGRO INTERNATIONAL PTY LIMITED,
gevestigd te Sydney, Australië,
eiseres in de hoofdzaak in conventie,
verweerster in de hoofdzaak in reconventie,
eiseres in het incident houdende provisionele vorderingen,
verweerster in het incident tot het stellen van zekerheid,
advocaat: mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FUTURECARE WORLDWIDE B.V.,
tevens handelend onder de naam **PG WORLDWIDE**,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
A&T IMPORT-EXPORT WORLDWIDE B.V.,
- beide gevestigd te Zoetermeer,
gedaagden in de hoofdzaak in conventie,
eiseressen in de hoofdzaak in reconventie,
verweersters in het incident houdende provisionele vorderingen,
eiseressen in het incident tot het stellen van zekerheid,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Hygro, Futurecare en A&T. Voor Futurecare en A&T wordt de zaak inhoudelijk behandeld door mr. G.S.P. Vos, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de inleidende dagvaarding van 8 juli 2014, met 16 producties;
 - de incidentele conclusie houdende provisionele vorderingen ex artikel 223 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) van 15 oktober 2014 van Hygro;
 - de incidentele vordering tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten ex artikel 224 Rv, tevens conclusie van antwoord, tevens conclusie van antwoord in het incident houdende provisionele vorderingen ex artikel 223 Rv, tevens conclusie van eis in reconventie, tevens akte houdende overlegging producties, van 26 november 2014 van Futurecare en A&T, met 3 producties;

- de conclusie van antwoord in het incident ex artikel 224 Rv van 10 december 2014 van Hygro, met 2 producties.

1.2. Vonnis in het incident tot het stellen van zekerheid van de proceskosten is bepaald op heden.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak in conventie en in reconventie en in het incident houdende provisionele vorderingen ex artikel 223 Rv

2.1. Hygro vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang, dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat Futurecare en A&T inbreuk maken op het Europese octrooi EP 0 0870 154 (hierna: EP 154) van Hygro, op haar Gemeenschapswoordmerken ADJUST A WINGS (registratienummer 008244204) en SUPER SPREADER (registratienummer 008244212) en op het auteursrecht van Hygro met betrekking tot bepaalde lamparmaturen, alsmede hen op straffe van dwangsommen verbiedt inbreuk te maken op genoemde octrooi-, merk- en auteursrechten, en Futurecare en A&T beveelt opgave te doen van informatie omtrent de inbreuken en de door Hygro geleden schade te vergoeden dan wel winst af te dragen, met veroordeling van Futurecare en A&T in de kosten van de procedure conform artikel 1019h Rv.

2.2. Bij haar incidentele conclusie van 15 oktober 2014 vordert Hygro dat de rechtbank bij provisioneel vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Futurecare en A&T gebiedt de inbreuk op EP 154, op de Gemeenschapswoordmerken ADJUST A WINGS en SUPER SPREADER en op het auteursrecht van Hygro met betrekking tot bepaalde lamparmaturen te staken en gestaakt te houden, en hen gebiedt opgave te doen van informatie omtrent de inbreuken, met veroordeling van Futurecare en A&T in de kosten van de procedure conform artikel 1019h Rv.

2.3. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Hygro – samengevat – dat Futurecare en A&T, nadat zij sinds 2009 als distributeur lamparmaturen van Hygro hadden verhandeld, vervolgens lamparmaturen zijn gaan aanbieden en verhandelen waarmee zij inbreuk maken op de rechten van Hygro.

2.4. Futurecare en A&T voeren gemotiveerd verweer, zowel in de hoofdzaak in conventie als in het incident houdende provisionele vorderingen ex artikel 223 Rv.

2.5. Bij conclusie van 26 november 2014 hebben Futurecare en A&T een eis in reconventie ingesteld, strekkende tot vernietiging van (naar de rechtbank begrijpt) EP 154¹ en de door Hygro ingeroepen Gemeenschapsmerken, met veroordeling van Hygro in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

2.6. Ter onderbouwing van hun vorderingen stellen Futurecare en A&T dat EP 154 nietig is omdat de inhoud van het octrooi toegevoegde materie bevat ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag en omdat het EP 154 ontbreekt aan nieuwheid en inventiviteit,

¹ Het petitum vermeldt een ander octrooinummer, te weten EP (NL) 1 244 300, maar de toelichting bevat stellingen over nietigheid van het door Hygro in conventie ingeroepen octrooi EP 154.

gelet op een oudere Franse octrooiaanvraag. De ingeroepen merken zijn volgens Futurecare en A&T nietig vanwege het (uitsluitend) beschrijvende karakter ervan met betrekking tot de waren waarvoor ze zijn ingeschreven.

3. De incidentele vordering tot zekerheidstelling

3.1. Bij incidentele conclusie hebben Futurecare en A&T gevorderd, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank Hygro bij vonnis, te wijzen voorafgaand aan de beslissing in de hoofdzaak, veroordeelt om op grond van artikel 224 Rv zekerheid te stellen voor de betaling van de volledige proceskosten aan Futurecare en A&T tot een bedrag van € 50.000,- door middel van een onherroepelijke bankgarantie af te geven door een gerenommeerde Nederlandse bank, binnen een termijn van twee weken na dagtekening van het incidenteel vonnis, één en ander met veroordeling van Hygro in de kosten van het incident.

3.2. Futurecare en A&T hebben daartoe aangevoerd dat Hygro, gelet op het feit dat zij gevestigd is in Australië, verplicht is zekerheid te stellen op grond van artikel 224 Rv. De uitzonderingen genoemd in lid 2 van dat artikel doen zich volgens hen niet voor. Nederland heeft met Australië geen executieverdrag en het Nederlandse deel van het door Hygro ingeroepen Europese octrooi voldoet volgens Futurecare en A&T niet als verhaalsmogelijkheid in de zin van artikel 224 lid 2 sub c Rv.

3.3. Ten aanzien van de hoogte van het bedrag waarvoor zij zekerheidsstelling vorderen hebben Futurecare en A&T aangevoerd dat op de onderhavige procedure de proceskostenregeling van artikel 1019h Rv van toepassing is en dat hun? proceskosten in eerste instantie vooralsnog begroot worden op € 30.000,-.

4. De beoordeling in het incident tot zekerheidstelling

4.1. Krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 Rv. Gelet op haar vestigingsplaats is Hygro daarom in beginsel gehouden zekerheid te stellen.

4.2. Zich beroepend op de uitzondering van artikel 224 lid 2 sub c Rv, heeft Hygro gesteld dat zij beschikt over vermogensbestanddelen in Nederland waarop Futurecare en A&T zonder moeite verhaal kunnen nemen. Het betreft volgens Hygro een niet-betwiste vordering op A&T ter grootte van € 42.801,24, bestaande uit niet betaalde facturen ter hoogte van € 38.080,= en wettelijke rente over dat bedrag vanaf 28 juni 2013. Nu deze vordering hoger is dan de redelijkerwijs te verwachten proceskosten van Futurecare en A&T, biedt zij voldoende verhaal, zo stelt Hygro. Omdat aansluiting moet worden gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken, zullen die kosten, in ieder geval voor de niet-octrooigerelateerde componenten van de zaak, immers niet hoger kunnen uitvallen dan € 25.000,-, aldus Hygro. De gevorderde zekerheidstelling zou volgens Hygro dan ook moeten worden afgewezen of in ieder geval tot dit bedrag moeten worden beperkt.

4.3. Hygro's beroep op artikel 224 lid 2 sub c Rv slaagt niet. Dat Hygro een onbetwiste vordering op A&T heeft, is door Hygro weliswaar gesteld maar onvoldoende gemotiveerd of onderbouwd. De door Hygro overgelegde kopie van een aanmaning tot betaling van facturen door haar eigen advocaat vormt geen bewijs van het feit dat het om een *onbetwiste* vordering gaat. Het had wel op de weg van Hygro gelegen om dit nader te motiveren of te onderbouwen, nu zij zich op de exceptie van artikel 224 lid 2 sub c Rv beroept. Dit geldt temeer daar uit de conclusie van antwoord in de hoofdprocedure blijkt dat tussen partijen geschil bestond over facturen van Hygro, waarbij Futurecare zich op een opschortingsrecht heeft beroepen. Niet uit te sluiten valt dat ook A&T een vergelijkbaar beroep heeft gedaan, of dat het zelfs gaat om facturen voor dezelfde orders. Hygro heeft niet gesteld dat zij over andere vermogensbestanddelen beschikt dan de vordering op A&T. Hygro heeft derhalve onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij in Nederland verhaal biedt, zodat zekerheidstelling geboden is.

4.4. De proceskosten zullen, gelet op de door Futurecare en A&T gevorderde volledige proceskostenvergoeding, moeten worden begroot aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Er is, anders dan Hygro betoogt, geen aanleiding om voor de begroting van het bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld aansluiting te zoeken bij de Indicatietarieven in IE-zaken, omdat die niet van toepassing zijn op procedures als de onderhavige, waarin ook octrooirechten een rol spelen. Partijen hebben zich niet uitgelaten over de verhouding tussen niet-octrooirechtelijke kosten enerzijds en octrooirechtelijke kosten anderzijds. Een inschatting van die verhouding is in dit stadium van de procedure, waarin het debat tussen partijen nog niet is uitgekristalliseerd, naar het oordeel van de rechtbank niet zinvol.

4.5. Het gevorderde bedrag van de zekerheid ziet blijkens de stellingen van Futurecare en A&T op de proceskosten in eerste instantie, die door Futurecare en A&T zelf vooralsnog begroot worden op € 30.000,-. Zij hebben geen toelichting gegeven waarom een zekerheidstelling ten bedrage van € 50.000,-, een bedrag dat aanzienlijk hoger is dan de begrote kosten, zou moeten worden toegewezen. Omdat een bedrag van € 30.000,- reëel geacht moet worden gelet op de proceskostenvergoedingen die in octrooioprocedures in eerste instantie plegen te worden toegekend, zal de rechtbank Hygro gebieden zekerheid te stellen tot een bedrag van € 30.000,-.

4.6. De termijn waarbinnen zekerheid dient te worden gesteld zal worden bepaald op vier weken na dit vonnis.

Proceskosten in het incident tot zekerheidstelling

4.7. De beslissing omtrent de proceskosten van het incident tot zekerheidstelling zal worden aanhouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

5. In de hoofdzaak en in het incident houdende provisionele vorderingen

5.1. In reactie op het door Futurecare en A&T gevoerde verweer, dat zowel de vorderingen in de hoofdzaak als de bij incident gevorderde provisionele voorzieningen betreft, heeft Hygro verzocht om pleidooi in het incident houdende provisionele

vorderingen. Futurecare en A&T hebben hiertegen geen bezwaar gemaakt en het verzoek is toegestaan door de rolrechter.

5.2. De zaak zal worden verwezen naar de rolzitting van woensdag 29 april 2015 voor dagbepaling pleidooi in het incident houdende provisionele vorderingen ex artikel 223 Rv. Partijen krijgen gelegenheid uiterlijk 22 april 2015 aanvullende verhinderdata op te geven voor de periode mei tot en met augustus 2015.

6. De beslissing

De rechtbank:

in het incident tot zekerheidstelling

6.1. beveelt Hygro uiterlijk op 13 mei 2015 ten behoeve van Futurecare en A&T zekerheid te stellen voor de proceskosten tot een bedrag van € 30.000,- door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank onder de gebruikelijke voorwaarden;

6.2. verklaart dit vonnis tot uitvoerbaar bij voorraad;

6.3. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident tot zekerheidstelling aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in het incident houdende provisionele vorderingen

6.4. verwijst de zaak naar de rolzitting van **woensdag 29 april 2015** voor dagbepaling pleidooi in het incident houdende provisionele vorderingen ex artikel 223 Rv;

6.5. houdt iedere verdere beslissing aan;

in de hoofdzaak

6.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2015.