

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/446085 / HA ZA 13-745

Vonnis in incident van 31 juli 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
MBI CO. LTD.,
gevestigd te Chungcheongbuk-do, Zuid-Korea,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. J.P. Hustinx te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
SHIMANO INC.,
gevestigd te Osaka, Japan,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHIMANO EUROPE HOLDING B.V.,
gevestigd te Nunspeet,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHIMANO EUROPE BIKE HOLDING B.V.,
gevestigd te Nunspeet,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHIMANO BENELUX B.V.,
gevestigd te Nunspeet,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHIMANO EUROPE B.V.,
gevestigd te Nunspeet,
gedaagden in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te Den Haag.

Partijen zullen hierna MBI en (in enkelvoud) Shimano c.s. genoemd worden.

De zaak is voor MBI inhoudelijk behandeld door mr. M.N.B. Schilperoort en mr. Hustinx voornoemd gezamenlijk. Voor Shimano c.s. is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. K.A.J. Bisschop en mr. ir. H. Zagers, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- De VRO-beschikking van 28 mei 2013 met rekestnummer KG-RK 13-1054;
- de dagvaarding van 30 mei 2013;
- de akte overlegging producties van 3 juli 2013 met 16 producties van MBI;
- de incidentele conclusie tot zekerheidsstelling van 3 juli 2013 van Shimano c.s.;
- de incidentele conclusie van antwoord van 17 juli 2013 van MBI.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. MBI vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang, een bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te gelasten inbreukverbod op het Nederlandse deel van het Europees octrooi met nummer 1 240 074 (hierna: EP 074), althans een verbod op onrechtmatig handelen door betrokken te zijn bij inbreuk, een en ander met nevenvorderingen en schadevergoeding dan wel winstafdracht, met veroordeling van Shimano c.s. in de kosten van de procedure conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt MBI – samengevat – dat Shimano c.s. door voorbehouden handelingen te plegen met betrekking tot haar zogenaamde 8-speed en 11-speed versnellingsystemen of hiermee vergelijkbare producten inbreuk maakt op EP 074. Aan haar vorderingen die zien op onrechtmatig handelen legt MBI ten grondslag dat Shimano c.s. wegens het bevorderen van en deelnemen aan inbreuk op EP 074 in andere door EP 074 gedesignde landen vanuit Nederland onrechtmatig jegens MBI handelt, waardoor MBI schade lijdt.

3. De incidentele vordering

3.1. Bij incidentele conclusie heeft Shimano c.s. gevorderd dat de rechtbank MBI bij vonnis, eerder te wijzen dan tegelijk met de eindbeslissing, zal veroordelen om op grond van artikel 224 Rv zekerheid te stellen voor de betaling van de volledige proceskosten en schadevergoeding aan Shimano c.s. tot een bedrag van € 200.000,- door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank, binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van het incidenteel vonnis, één en ander met veroordeling van MBI in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.2. Shimano c.s. heeft daartoe aangevoerd dat zij vreest dat MBI niet in staat zal zijn om de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv te voldoen in het – naar haar stelling zeer waarschijnlijke – geval MBI in het ongelijk wordt gesteld. Nu MBI is gevestigd in Zuid-Korea, en dus geen vestigingsplaats in Nederland heeft, is MBI volgens Shimano c.s. verplicht zekerheid te stellen op grond van artikel 224 Rv, omdat geen van de uitzonderingen genoemd in lid 2 van dat artikel zich voordoet. Ten aanzien van de hoogte van het bedrag waarvoor zij zekerheidsstelling vordert, heeft Shimano c.s. aangevoerd dat het een octrooirechtelijke procedure betreft, die doorgaans wordt gekenmerkt door de hoge kosten die ermee gepaard gaan en dat de Indicatie-tarieven voor IE-zaken niet van toepassing zijn op een octrooirechtelijk geschil. Bovendien worden in deze procedure deskundigen

ingeschakeld, moeten er vertalingen worden gemaakt, zal het een lange en complexe procedure worden gelet op de omvang van de dagvaarding en het hierbij opgeworpen incident, hetgeen volgens Shimano c.s. bij elkaar genomen aanleiding geeft tot verdere stijging van de kosten en een rechtvaardiging vormt voor zekerheidsstelling tot een bedrag van € 200.000,-.

3.3. MBI heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering tot zekerheidsstelling. Zij heeft bij incidentele conclusie van antwoord gesteld dat blijkens de parlementaire geschiedenis voor toepassing van artikel 224 Rv vereist is dat de veroordeelde eiser hoofdzakelijk actief is buiten Nederland, zodat vrees kan bestaan ten aanzien van de tenuitvoerlegging. Volgens MBI heeft Shimano c.s. een dergelijke vrees niet gesteld of onderbouwd. Bovendien beschikt MBI naar eigen zeggen over vermogensbestanddelen in Nederland, waaronder het octrooi waar ze zich op beroept, evenals in Duitsland waar een Nederlandse beslissing eenvoudig ten uitvoer gelegd kan worden. Zij meent dat het er Shimano c.s. slechts om te doen is de hoofdprocedure te frustreren en dat Shimano c.s. misbruik van recht maakt door zonder vooroverleg met MBI zekerheid te vorderen. Daarnaast voert MBI verweer tegen de hoogte van het gevorderde bedrag tot zekerheidsstelling, tegen de vordering vonnis in het incident eerder te wijzen dan tegelijk met de eindbeslissing, tegen de termijn waarbinnen zekerheidsstelling wordt gevorderd en tegen de vorm van zekerheid die gevorderd is.

3.4. MBI concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van Shimano c.s. in haar incidentele vordering, althans afwijzing daarvan, althans beperking van de te stellen zekerheid tot een bedrag conform het Liquidatietarief voor rechtbanken en gerechtshoven. Indien al zekerheidsstelling wordt gelast zou moeten worden bepaald dat dit kan plaatsvinden door het storten van een bedrag op een escrow-rekening. De beslissing in het incident dient volgens MBI gelijktijdig met de beslissing in de hoofdzaak te worden genomen, althans dient de termijn waarbinnen de gevorderde zekerheid moet worden gesteld te worden bepaald op 30 dagen na de datum van dit incidentele vonnis voor de helft van het bedrag en de andere helft binnen een termijn die afloopt op 31 december 2013. MBI vordert veroordeling van Shimano c.s. in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

4. De beoordeling

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 aanhef en onder a tot en met d Rv. Gelet op de vestigingsplaats van MBI is zij daarom in beginsel gehouden zekerheid te stellen. Dat Shimano c.s. daarover niet op voorhand met MBI overleg heeft gehad, betekent geenszins dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid van Shimano c.s. om zekerheid te vorderen.

Verhaal in Nederland

4.2. Anders dan MBI lijkt te menen, is niet vereist dat blijkt dat zij in Nederland geen verhaal biedt. Integendeel zal zij moeten aantonen dat verhaal in Nederland mogelijk is indien zij op die grond wil worden ontslagen van de verplichting zekerheid te stellen.

4.3. Voor zover MBI met haar stelling dat zij beschikt over vermogensbestanddelen in Nederland heeft bedoeld een beroep te doen op de uitzondering uit artikel 224 lid 2 sub c Rv, slaagt dit beroep niet. MBI heeft niet gesteld dat zij over andere vermogensbestanddelen beschikt dan haar octrooirecht. Naar het oordeel van de rechtbank vormt het ingeroepen octrooirecht, gelet op de op voorhand niet vast te stellen waarde daarvan, vooralsnog geen reële verhaalsmogelijkheid. Bij het executoriaal veilen van het octrooirecht zou bovendien kunnen blijken dat er geen koper voor te vinden is, zeker niet indien het octrooirecht in de procedure met succes zou worden aangevallen. Volgens artikel 6:51 lid 2 Burgerlijk Wetboek moet de aangeboden zekerheid zodanig zijn dat de schuldeiser daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Gezien het voorgaande is dat niet zonder meer te verwachten. De stelling van MBI dat zij in Duitsland over vermogensbestanddelen beschikt, kan buiten beschouwing blijven, nu dit niet relevant is voor een beroep op artikel 224 lid 2 sub c Rv.

Vorm van zekerheid

4.4. De incidentele vordering van Shimano c.s. dient gezien het voorgaande te worden toegewezen. Bepaald zal worden dat MBI zekerheid moet stellen, zoals te doen gebruikelijk is, door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorzwaarden. Niet is in te zien dat storting van het bedrag van de zekerheid op een escrow-rekening, zoals MBI bepleit, voor haar aanzienlijk eenvoudiger zal zijn dan het stellen van een bankgarantie indien althans wordt aangenomen dat de escrow-rekening in dat geval bij een Nederlandse bank zou worden aangehouden. Dat laatste is een noodzakelijke voorwaarde voor afdoende zekerheid.

Hoogte bedrag

4.5. Voor begroting van het bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld aan de hand van het liquidatietarief is geen aanleiding omdat in procedures als de onderhavige de proceskosten als regel worden begroot aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Het door Shimano c.s. gevorderde bedrag van de zekerheid ziet naar de rechtbank aanneemt op de eerste instantie nu Shimano c.s. niet anders heeft aangegeven. De rechtbank acht dit bedrag reëel gelet op de proceskostenvergoedingen die in octrooi-procedures in eerste instantie plegen te worden toegekend.

4.6. Dat Shimano c.s. mogelijk in reconventie een zelfstandige vordering tot bijvoorbeeld vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi zal instellen doet daar niet aan af. Een dergelijke vordering is vooralsnog niet aan de orde. Ook is voor de begroting van het bedrag niet nodig, zoals MBI de rechtbank voorhoudt, dat moet worden ingeschat hoe succesvol het verweer van Shimano c.s. zal zijn om de redelijkheid en evenredigheid van de door Shimano c.s. gevorderde proceskosten te kunnen beoordelen.

Voorafgaand incidenteel vonnis

4.7. Anders dan MBI bepleit kan de beslissing op de vordering van Shimano c.s. niet worden aangehouden tot aan de eindbeslissing. Op dat tijdstip bestaat immers het risico dat de zekerheid niet wordt gesteld terwijl Shimano c.s. al proceskosten heeft gemaakt. Een veroordeling tot het stellen van zekerheid in gedeelten al naar gelang de procedure zich ontwikkelt acht de rechtbank te omslachtig en zal MBI ook weinig baten omdat te

verwachten is dat al met de conclusie van antwoord van Shimano c.s. aanzienlijke kosten zijn gemoed.

Termijn

4.8. De termijn waarbinnen zekerheid dient te worden gesteld zal worden bepaald als gevorderd, waarbij de rechtbank mede heeft gelet op de al vastgestelde datum voor het nemen van de conclusie van antwoord. Dat deze termijn krap is zoals MBI stelt, is een gevolg van de door haar zelf gemaakte keuze voor een procedure volgens het versnelde regime in octrooizaken.

Kosten

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

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

5.1. beveelt MBI uiterlijk op 14 augustus 2013 ten behoeve van Shimano c.s. zekerheid te stellen voor de proceskosten en schadevergoeding tot een bedrag van € 200.000,- door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievorwaarden,

5.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.3. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak,

in de hoofdzaak

5.4. verwijst de hoofdzaak naar de rolzitting van **woensdag 11 september 2013** voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Shimano c.s.;

5.5. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 31 juli 2013.

