

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 323640 / HA ZA 08-3656

Vonnis in het incident van 1 april 2009

in de zaak van

[eiseres],
handelend onder de naam 'DESIGNER ART INDIA',
wonende en zaakdoende te Morabad, India,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat: mr. D. Tap te 's-Gravenhage,

tegen

[gedaagde],
wonende althans verblijvende te 's-Gravenhage,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiser in het incident,
advocaat: mr. M.A. Koot te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als [eiseres] en [gedaagde].

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 4 november 2008 met vijf producties;
 - de incidentele conclusie vordering zekerheidstelling;
 - de conclusie van antwoord in het incident.
- 1.2. Deze zaak is bij vonnis van 10 december 2008 gevoegd met de zaak met zaak-/rolnummer 320582 / HA ZA 08-3222 inzake [gedaagde] tegen X (hierna te noemen: "de oudere zaak").
- 1.3. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

- 2.1. [Eiseres] vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de Beneluxmerken met registratienummers 1080730, 1150681, 1084303 en 1119688 nietig verklaart en daarvan de doorhaling beveelt. [Eiseres] vordert daarenboven veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de

procedure, blijkens het lichaam van de dagvaarding te begroten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv.

- 2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt [eiseres] dat [gedaagde] de Beneluxmerken met registratienummers 1080730, 1150681, 1084303 en 1119688 te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder f van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna te noemen: "BVIE") heeft gedeponereerd, zodat [eiseres] ingevolge het bepaalde in artikel 2.28 lid 3 aanhef en onder b BVIE de nietigheid van deze merkinschrijvingen kan inroepen.

3. De incidentele vordering

- 3.1. Bij incidentele conclusie vordert [gedaagde] voorafgaand aan alle weren dat de rechtbank [eiseres] als een partij zonder woon- of gewone verblijfplaats in Nederland zal veroordelen om zekerheid te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij zou kunnen worden veroordeeld, zulks ten bedrage van €28.000 exclusief BTW, bestaande uit de geschatte proceskosten in eerste aanleg (€12.000), in dit incident (€2.800), in hoger beroep (€8.000) en in cassatie (€8.000). [Gedaagde] stelt daartoe gemotiveerd dat geen sprake is van een uitzondering zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv. [Gedaagde] vordert tevens veroordeling van [eiseres] in de kosten van dit incident, te begroten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv.
- 3.2. [Eiseres] concludeert primair dat de rechtbank [gedaagde] in zijn incidentele vordering niet ontvankelijk dient te verklaren. Zij stelt daartoe dat X, de gedaagde in de oudere zaak, zich borg zal stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan [eiseres] zou kunnen worden veroordeeld, dan wel dat X in de oudere zaak bij akte aansprakelijkheid voor de proceskosten van [eiseres] zal erkennen, zodat op grond van artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv geen verplichting tot het stellen van zekerheid bestaat. [Eiseres] concludeert subsidiair tot afwijzing dan wel tot matiging van de incidentele vordering. Zij stelt daartoe dat [gedaagde] louter zekerheidstelling kan vorderen voor de proceskosten van de onderhavige procedure en niet tevens voor de proceskosten (eventueel) te maken in hoger beroep en cassatie, dat in de regeling Indicatie tarieven in IE-zaken lagere bedragen zijn opgenomen dan [gedaagde] vordert, dat zij niet inziet waarom aparte zekerheid voor het incident dient te worden gesteld nu het (volgens haar) toepasselijke indicieftarief voor een 'eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek' mede de proceskosten voor het incident omvatten en dat de verzochte vergoeding van €2.800 voor het incident exorbitant hoog is, met name nu [gedaagde] niet heeft onderbouwd waaruit deze kosten bestaan en hoeveel werk er is verricht. Ten slotte stelt zij dat matiging in de rede ligt, aangezien [gedaagde] gelet op de voeging, de kort gedingprocedure jegens X alsmede het hoger beroep daartegen, nauwelijks extra werkzaamheden zal behoeven te verrichten om in deze zaak verweer te voeren.

4. De beoordeling

Verplichting tot het stellen van zekerheid

- 4.1. Vooropgesteld moet worden dat krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv een in het buitenland woonachtige eisende partij zoals [eiseres] op vordering van de wederpartij verplicht is zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan zij 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. Van zo een uitzondering is in de onderhavige procedure geen sprake. Er bestaat geen verdrag of EG-verordening waaruit een verbod op zekerheidstelling voortvloeit (sub a) of krachtens welke een veroordeling tot betaling van de proceskosten en schadevergoeding in India als het land waar [eiseres] woonachtig is, ten uitvoer zal kunnen worden gelegd (sub b). Dat van toepasselijkheid van artikel 224 lid 2 aanhef en onder d Rv geen sprake is, is door [eiseres] niet betwist.
- 4.2. Ingevolge artikel 6:51 lid 2 BW moet een aangeboden zekerheid zodanig zijn dat de eventuele vordering van [gedaagde] op [eiseres] uit hoofde van de proceskostenveroordeling behoorlijk is gedekt en dat [gedaagde] daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Het voorstel van [eiseres] dat X (een derde) zich borg zal stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan [eiseres] zou kunnen worden veroordeeld, voldoet daar niet aan, aangezien niet is gebleken dat X zich daartoe daadwerkelijk bereid heeft verklaard. Hetzelfde geldt voor de voorgestelde erkenning van aansprakelijkheid door X. Bijgevolg kan ook niet worden aangenomen dat verhaal door [gedaagde] voor een veroordeling tot betaling van proceskosten en schadevergoeding in Nederland redelijkerwijs mogelijk zal zijn (sub c).

De hoogte van de zekerheid

- 4.3. [Eiseres] is gelet op het vorenstaande verplicht om zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 224 lid 1 Rv. Voor zekerheidstelling voor de proceskosten, te maken in de (eventuele) procedures in hoger beroep en in cassatie, is evenwel geen plaats, aangezien uit de bewoordingen van het hiervoor genoemde artikel volgt dat de zekerheidstelling slechts betrekking kan hebben op de kosten van de instantie waarin de zekerheidstelling wordt gevorderd (vergelijk Hof 's-Hertogenbosch 5 oktober 2004, LJN: AR4320). De rechtbank merkt in dit verband op dat [gedaagde] ingevolge artikel 353 lid 2 Rv en artikel 414 Rv in verdere instantie(s) (aanvullende) zekerheid van [eiseres] kan vorderen, althans in het geval [eiseres] appellante dan wel eiseres tot cassatie is.
- 4.4. Bij de vaststelling van de hoogte van de zekerheid voor de proceskosten tot betaling waarvan [eiseres] in eerste aanleg zou kunnen worden veroordeeld, verwerpt de rechtbank het verweer van [eiseres] omtrent de door [gedaagde] te verrichten extra werkzaamheden. De rechtbank overweegt daartoe dat de onderhavige zaak en de oudere zaak, waarmee de rechtbank ambtshalve bekend is, primair de nietigheid van de door [gedaagde] gedeponeerde Beneluxmerken met registratienummers 1080730, 1150681, 1084303 en 1119688 respectievelijk de inbreuk door X op deze Beneluxmerken betreft. Ofschoon in de oudere zaak (in tegenstelling tot het kort

geding) ook aandacht wordt besteed aan het nietigheidsvraagstuk, wordt voor het juridische kader daarvan naar de onderhavige procedure verwezen. Bijgevolg ligt het in de rede dat [gedaagde] de kosten met betrekking tot de nietigheid van de Beneluxmerken (met name) in de onderhavige procedure zal maken. De rechtbank verwerpt daarenboven het verweer van [eiseres] dat voor de hoogte van de zekerheid aansluiting moet worden gezocht bij de categorie 'eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek', zoals bedoeld in de regeling Indicatie-tarieven in IE-zaken, aangezien thans niet vaststaat of de onderhavige procedure tot deze categorie zal worden gerekend.

- 4.5. Wat de kosten voor het incident (€2.800) betreft, merkt de rechtbank het volgende op. In de eerste plaats begrijpt de rechtbank, gelet op de in 3.1. weergegeven berekening van de hoogte van de door [gedaagde] gevorderde zekerheid, dat de geschatte proceskosten in eerste aanleg (€12.000) mede de kosten van dit incident omvatten. Een andere uitleg zou immers impliceren dat de totale geschatte proceskosten €30.800 in plaats van €28.000 bedragen. In de tweede plaats acht de rechtbank het niet onaannemelijk dat de kosten voor dit incident ten bedrage van €2.800 in de hoofdzaak, bij deugdelijke onderbouwing ervan, kunnen worden toegewezen.
- 4.6. De rechtbank zal gelet op hetgeen hiervoor is overwogen de hoogte van de door [eiseres] te stellen zekerheid begroten op €12.000. De rechtbank zal beslissen dat zekerheid zoals te doen gebruikelijk is, moet worden gesteld door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievooraarden.
- 4.7. [Eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten aanhouden.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

- 5.1. veroordeelt [eiseres] uiterlijk op **woensdag 13 mei 2009** zekerheid te hebben gesteld voor de proceskosten tot een bedrag van €12.000 ten behoeve van [gedaagde] door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievooraarden;
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan;

in de hoofdzaak

- 5.3. verwijst de hoofdzaak naar de rolzitting van **woensdag 24 juni 2009** voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van [gedaagde].

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 1 april 2009
in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.