

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 339735 / HA ZA 09-1951

Vonnis in incident van 30 september 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
MAKAAN PACIFIC PTY LIMITED,
gevestigd te St. Mary's, Australië,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in de incidenten,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ACM PRODUCTS B.V.,
gevestigd te Etten-Leur,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in de incidenten,
advocaat: mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Makaan en ACM genoemd worden. De zaak wordt voor Makaan behandeld door mr. K.A.J. Bisschop en mr. R.M. van der Velden en voor ACM door G.J.T.M. van den Bergh en mr. B. Brouwer, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 mei 2009,
- de akte houdende overlegging producties van 10 juni 2009, met producties 1 t/m 18,
- de incidentele conclusie tot zekerheidstelling voor proceskosten tevens incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van 22 juli 2009 van de zijde van ACM, met producties 1 t/m 6,
- de conclusie van antwoord in het incident tot zekerheidstelling voor proceskosten, tevens conclusie van antwoord in het incident tot oproeping in vrijwaring van 2 september 2009 van de zijde van Makaan, met producties 19, 20 en 21.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in de incidenten.

2. De vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Makaan vordert, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ACM veroordeelt tot het betalen van bedragen van EUR 10.775,99 en EUR 10.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 31 augustus 2008, en voor recht verklaart dat de schikkingsovereenkomst tussen Makaan en ACM tevens ziet op de Legend Zero Contact 2008 tassen, en dat de boeteclausule van EUR 1.000,- per dag of per product van toepassing is op het aanbieden, verhandelen en/of in voorraad hebben van die tassen door ACM. Makaan vordert tevens dat ACM wordt veroordeeld tot betaling van op grond van de schikkingsovereenkomst verbeurde boetes, althans van een door de rechtbank vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente. Daarnaast heeft Makaan diverse nevenvorderingen ingesteld, waaronder opgave van gegevens over afnemers, afzet en winst, een recall, rectificatie en de vernietiging van inbreukmakende producten, een en ander op straffe van een dwangsom. Verder vordert Makaan dat het ACM zal worden verboden artikel 1 van de schikkingsovereenkomst te overtreden c.q. octrooi-inbreuk te plegen, eveneens op straffe van een dwangsom. Ten slotte vordert Makaan dat ACM wordt veroordeeld tot vergoeding van de door Makaan geleden schade dan wel tot winstafdracht en dat ACM wordt veroordeeld in de kosten van het geding conform artikel 1019h Rv.

2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Makaan dat ACM producten heeft aangeboden die onder de beschermingsomvang vallen van haar octrooi EP 1 263 510 met betrekking tot "*an improved golf club organizer*". Tussen Makaan en ACM kwam volgens Makaan op 20 augustus 2008 een schikkingsovereenkomst tot stand met betrekking tot deze producten. Makaan stelt dat zij volgens die overeenkomst een door haar aanhangig gemaakte kortgedingprocedure heeft laten royeren, maar dat de eveneens overeengekomen recall, vernietiging en betaling door ACM van schadevergoeding en proceskosten is uitgebleven. Volgens Makaan heeft ACM bovendien de verhandeling van inbreukmakende producten waarop de schikkingsovereenkomst ziet niet gestaakt, zodat ACM boetes ten bedrage van EUR 142.000,- verschuldigd zou zijn. Voorts stelt Makaan dat ACM door het aanbieden van enigszins aangepaste producten de schikkingsovereenkomst overtreedt, waardoor zij opnieuw boetes heeft verbeurd en dat ACM inbreuk maakt op haar octrooi. Het totaalbedrag aan verschuldigde boetes is volgens Makaan ten minste EUR 252.000,-.

3. De incidentele vorderingen

Zekerheidstelling

3.1. ACM vordert ten eerste dat de rechtbank Makaan zal veroordelen tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten en voor de schadevergoeding waartoe Makaan zou kunnen worden veroordeeld, voor een bedrag van EUR 70.000,-, met veroordeling van Makaan in de kosten van het incident.

3.2. Makaan voert verweer. Zij stelt ten eerste dat voor zekerheidstelling geen aanleiding is, omdat in haar ogen sprake is van misbruik van recht in de zin van artikel 3:13 BW. Volgens Makaan zou ACM met deze incidentele vordering uitsluitend het doel hebben Makaan te schaden, zij zou althans in redelijkheid niet tot uitoefening van deze bevoegdheid kunnen komen gezien de onevenwichtigheid tussen het belang dat ACM heeft bij die uitoefening enerzijds en het belang van Makaan anderzijds. ACM zou niet of

nauwelijks belang hebben bij de vordering, omdat het volgens Makaan niet denkbaar is dat Makaan zou worden veroordeeld tot betaling van (een deel) van de proceskosten van ACM. Ten tweede is volgens Makaan het vorderen van zekerheidstelling in strijd met hetgeen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid betaamt. Ten derde zou er voor ACM een verhaalsmogelijkheid zijn in Nederland. Makaan stelt dat ACM een bedrag van EUR 20.775,99 op de derdengeldrekening van de advocaat van ACM heeft gestort en dat Makaan een – volgens Makaan door ACM erkende en in redelijkheid niet te betwisten – aanspraak heeft op dat bedrag. Dit bedrag is volgens Makaan beschikbaar voor verhaal in Nederland door ACM, voor het geval Makaan in de proceskosten zou worden veroordeeld.

3.3. Subsidiair verweert Makaan zich door te stellen dat de omvang van de te stellen zekerheid moet worden beperkt tot nihil, omdat het ondenkbaar zou zijn dat Makaan in de kosten zal worden veroordeeld. Meer subsidiair stelt Makaan dat het vonnis in dit incident moet worden aangehouden tot het eindvonnis, althans tot ACM heeft geantwoord in de hoofdzaak, zodat meer duidelijkheid ontstaat over de standpunten van ACM in de hoofdzaak en daarmee over de waarschijnlijkheid waarmee Makaan in de kosten zal worden veroordeeld. Nog meer subsidiair stelt Makaan dat de omvang van de te stellen zekerheid moet worden beperkt tot het liquidatietarief, omdat artikel 224 Rv in haar ogen niet ziet op de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. Uiterst subsidiair stelt Makaan dat de omvang van de te stellen zekerheid moet worden beperkt tot EUR 10.000,- of minder, omdat de zaak niet ingewikkeld is, in de schikkingsovereenkomst een bedrag van EUR 10.000,- was overeengekomen en het door ACM gemotiveerde bedrag kennelijk ook kosten omvat die volgens Makaan niet tot de proceskosten ex artikel 224 Rv gerekend moeten worden.

3.4. Makaan verzoekt de rechtbank tot slot ACM in de kosten van het incident te veroordelen.

Vrijwaring

3.5. ACM vordert daarnaast dat haar wordt toegestaan de heer C.H.J. Timmers, mevrouw L.J.P. Donckers-Corten en de burgerlijke maatschap Corten Advocaten in vrijwaring op te roepen. Timmers is de voormalige octrooigemachtigde en Donckers-Corten is de voormalige advocaat van ACM. Volgens ACM hebben zij, door haar inhoudelijk onjuist te adviseren en anderszins onzorgvuldig te handelen, onrechtmatig gehandeld jegens ACM en zijn zij, met de maatschap Corten Advocaten, derhalve aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van een voor ACM ongunstige uitkomst van de hoofdzaak.

3.6. Makaan refereert zich ten aanzien van deze incidentele vordering aan het oordeel van de rechtbank.

4. De beoordeling in de incidenten

Zekerheidstelling

4.1. Vooropgesteld moet worden dat krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv een in het buitenland woonachtige eisende partij zoals Makaan 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 Rv. De rechtbank stelt ambtshalve vast dat er geen verdrag of EG-verordening bestaat waaruit een verbod op zekerheidstelling voortvloeit (sub a) of krachtens welke een veroordeling tot betaling van de proceskosten en schadevergoeding in Australië ten uitvoer zal kunnen worden gelegd (sub b). De rechtbank is voorts van oordeel dat het stellen van zekerheid de effectieve toegang tot de rechter voor Makaan niet zou belemmeren, zodat de uitzondering zoals vermeld in artikel 224 lid 2 onder d Rv evenmin van toepassing is.

4.2. Krachtens artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv bestaat evenmin een verplichting tot het stellen van zekerheid als redelijkerwijs aannemelijk is dat verhaal voor de proceskostenveroordeling in Nederland mogelijk zal zijn. Uit de parlementaire geschiedenis van de Herziening van het burgerlijk procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg (*Kamerstukken II 2000/01, 26 855, nr. 8*) blijkt dat 'het aan degene [is] van wie zekerheid wordt gevorderd om terzake voldoende (specifieke) gegevens te verschaffen'. Makaan heeft weliswaar verhaalsinformatie verschaft, doch heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door haar bedoelde gelden te zijner tijd ook daadwerkelijk zullen kunnen dienen als (voldoende) verhaalsmiddel voor de door Makaan aan ACM verschuldigde proceskosten, mocht Makaan in het ongelijk worden gesteld. Ten eerste kan de aanspraak die Makaan op de gelden stelt te hebben niet dienen als verhaalsmogelijkheid, omdat de onderhavige procedure mogelijk juist mede op die aanspraak van Makaan ziet. Als Makaan ten aanzien van die aanspraak in het ongelijk zou worden gesteld, dan vervalt de verhaalsmogelijkheid waarop artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv betrekking heeft, juist vanwege Makaan's ongelijk. Ten tweede is het bedrag in kwestie aanmerkelijk lager dan de door ACM gevraagde zekerheid. Ook de uitzondering onder c is derhalve niet van toepassing. Bijgevolg is Makaan verplicht tot het stellen van zekerheid, zoals te doen gebruikelijk is door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden.

4.3. De verplichting tot het stellen van zekerheid is, anders dan Makaan stelt, niet afhankelijk van de kans op succes in de hoofdzaak. Er is dan ook geen grond om de zekerheid wegens de volgens Makaan geringe kans van slagen te beperken of de beslissing over de te stellen zekerheid aan te houden. Ook de in het kader van een schikkingsovereenkomst tussen partijen gemaakte afspraken over proceskosten zijn niet van invloed op (de hoogte van) de te stellen zekerheid. De te stellen zekerheid heeft, anders dan Makaan stelt, betrekking op de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Naar het oordeel van de rechtbank is, ook in het licht van ACM's gemotiveerd onderbouwing en gezien de aard van de zaak, de hoogte van de proceskosten redelijkerwijs te begroten op EUR 70.000,-. De te stellen zekerheid zal dan ook op dat bedrag worden bepaald.

4.4. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering tot zekerheidstelling moet worden toegewezen, nu de aangevoerde gronden die vordering kunnen dragen. De door Makaan aangedragen gronden voor afwijzing of beperking treffen geen doel.

4.5. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten in het incident tot zekerheidstelling aanhouden.

Vrijwaring

4.6. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien voldoende gemotiveerd en concreet wordt gesteld dat men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen.

4.7. ACM stelt dat zij Timmers, Donckers-Corten en Corten Advocaten aansprakelijk kan stellen voor schade die zij in het geval van een ongunstige uitkomst van de hoofdzaak zal lijden, omdat zowel Timmers als Donckers-Corten tekort zijn geschoten in hun verplichtingen jegens ACM. Het valt, gelet op hetgeen ACM heeft gesteld met betrekking tot de verrichtingen van Timmers en Donckers-Corten niet uit te sluiten dat ACM, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Timmers, Donckers-Corten en/of Corten Advocaten.

4.8. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring moet worden toegewezen.

4.9. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten in het vrijwaringsincident aanhouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in de incidenten

5.1. veroordeelt Makaan uiterlijk op **woensdag 11 november 2009** zekerheid te hebben gesteld voor de proceskosten tot een bedrag van EUR 70.000,- ten behoeve van ACM door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorzettingen;

5.2. staat toe dat de heer C.H.J. Timmers, mevrouw L.J.P. Donckers-Corten en de burgerlijke maatschap Corten Advocaten door ACM worden gedagvaard tegen de terechtzitting van **woensdag 11 november 2009**;

5.3. houdt de beslissing omtrent de kosten van de incidenten aan;

in de hoofdzaak

5.4. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **woensdag 16 december 2009** voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op
30 september 2009 in het bijzijn van de griffier.

type:
coll: