

# vonnis

4 x

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/535882 / HA ZA 17-735

### Vonnis in incident van 6 december 2017

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**TINNUS ENTERPRISES LLC**,  
gevestigd te Plano (Verenigde Staten),
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**ZURU INC.**,  
gevestigd te Kowloon (China),  
eiseressen in de hoofdzaak,  
verweersters in het incident,  
advocaat mr. T. van der Valk te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TOI-TOYS B.V.**,  
gevestigd te Veldhoven,  
gedaagde in de hoofdzaak,  
eiseres in het incident,  
advocaat mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna Tinnus c.s. en Toi-Toys genoemd worden en eiseressen ook afzonderlijk Tinnus en Zuru.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 6 juni 2017, met producties 1 tot en met 10;
- de incidentele conclusie tot het stellen van zekerheid ex art. 224 Rv, met producties 1 tot en met 4;
- de conclusie van antwoord in het incident tot het stellen van zekerheid ex artikel 224 Rv;
- de rolbeslissing van 13 september 2017 waarbij Zuru als eisende partij op de rol is toegevoegd.

1.2. Vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

### 2. Het geschil in de hoofdzaak

2.1. Tinnus c.s. vorderen in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- a) zal verklaren voor recht dat het gebruik van de ballontros van Toi-Toys inbreuk maakt op de EU modelrechten met nummers 001431829-0001 tot en met 001431829-0010;
- b) zal verklaren voor recht dat het gebruik van de ballontros van Toi-Toys inbreuk maakt op de auteursrechten van Tinnus c.s. op de vormgeving van de ballontros 'Bunch O Balloons';
- c) Tinnus c.s. met onmiddellijke ingang zal verbieden binnen de Europese Unie inbreuk te maken op de modelrechten en auteursrechten van Tinnus c.s.;
- d) Toi-Toys op de voet van artikel 1019h Rv zal veroordelen in de kosten van het geding te vermeerderen met de wettelijke rente.

2.2. Aan deze vorderingen leggen Tinnus c.s. kort gezegd ten grondslag dat zij houdster respectievelijk licentieneemster zijn van Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten op het uiterlijk van het speelgoedproduct (tros waterballonnen) 'Bunch O Balloons' en dat Toi-Toys inbreuk maakt op deze rechten door het aanbieden en verhandelen van een één-op-één kopie van dit product. Tinnus c.s. hebben Toi-Toys hierop aangesproken, maar deze bestrijdt de geldigheid van de model- en auteursrechten en lijkt ook overigens niet genegen de inbreuken daadwerkelijk te staken.

2.3. Toi-Toys heeft in de hoofdzaak nog niet van antwoord gediend, maar eerst het hierna te bespreken incident opgeworpen.

### **3. De vorderingen in het incident tot zekerheidsstelling**

3.1. Toi-Toys vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Tinnus c.s. hoofdelijk zal veroordelen om binnen twee weken zekerheid te stellen voor de proceskosten voor een bedrag van € 35.618,00, zulks op straffe van niet ontvankelijkheid van Tinnus c.s. in de hoofdzaak en met hoofdelijke veroordeling van Tinnus c.s. in de volledige kosten van het incident op de voet van artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2. Toi-Toys legt aan deze vordering ten grondslag dat Tinnus en Zuru zijn gevestigd in respectievelijk de Verenigde Staten en China en dat, gelet ook op hun houding tot nu toe in de hoofdzaak en in een daarmee samenhangend kort geding, valt te vrezen dat zij optimaal gebruik willen maken van die omstandigheid. Voordat zij in deze procedure verdere kosten gaat maken, verlangt Toi-Toys daarom eerst zekerheid voor de proceskosten, en volgens artikel 224 Rv is zij daartoe ook gerechtigd. De door Toi-Toys gewenste wijze van zekerheidsstelling is het storten van het gevorderde bedrag op de derdengeldenrekening van de advocaat van Toi-Toys.

3.3. Tinnus heeft de incidentele vordering van Toi-Toys bestreden. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **4. De beoordeling in het incident tot zekerheidsstelling**

4.1. Ingevolge artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland die bij een Nederlandse rechter een vordering instelt, op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij eventueel kan worden veroordeeld. Op grond van artikel 224 lid 2 Rv is dit alleen anders indien zich één van de daar genoemde uitzonderingen voordoet.

---

*Ten aanzien van Tinnus*

4.2. Onder verwijzing naar de uitzondering in artikel 224 lid 2 onder a Rv heeft Tinnus zich tegen de gevorderde zekerheidstelling verweerd met een beroep op het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika (Tractatenblad 1956, 40), meer specifiek artikel V lid 1 van dit verdrag in verbinding met artikel 5 van het bij het verdrag behorende Protocol.

4.3. Dit verweer slaagt. Zoals Tinnus terecht aanvoert, vloeit uit deze bepalingen voort dat onderdanen en rechtspersonen van de Verenigde Staten van Amerika in Nederland vrijgesteld zijn van het storten van een waarborgsom voor de proceskosten. Nu Tinnus is gevestigd in de Verenigde Staten is deze verdragsbepaling op haar van toepassing. Ten aanzien van Tinnus dient de incidentele vordering daarom te worden afgewezen.

*Ten aanzien van Zuru*

4.4. Ten aanzien van Zuru ligt dit anders. Zuru is gevestigd in China, zodat de uitzonderingen van artikel 224 lid 2 onder a en b Rv niet van toepassing zijn. Bij gebreke van enig inhoudelijk verweer van Zuru zijn er daarnaast ook geen aanknopingspunten voor de toepasselijkheid van de uitzonderingen onder c en d. Zuru zal dan ook zekerheid dienen te stellen voor de proceskosten.

4.5. Ten aanzien van de hoogte van de zekerheid en de vorm waarin deze zal moeten worden gesteld, overweegt de rechtbank als volgt. In een eerder gevoerd kort geding tussen partijen met zaak-/rolnummer C/09/539374/KG ZA 17-1217 is het tussen hen gerezen geschil door de voorzieningenrechter als 'complex' in de zin van de indicatietarieven<sup>1</sup> aangemerkt. Nu in deze bodemzaak dezelfde materie aan de orde is, ziet de rechtbank vooralsnog geen aanleiding om daarover thans anders te denken. Het door Toi-Toys gewenste bedrag van € 35.618,- (inclusief griffierecht) strookt met deze kwalificatie, zodat de rechtbank zal bepalen dat Zuru voor dit bedrag zekerheid zal dienen te stellen. Bij gebreke van enige argumentatie die tot een ander oordeel zou kunnen leiden, zal de rechtbank voorts bepalen dat deze zekerheidstelling zal dienen te geschieden door storting van dit bedrag op de derdenrekening van de advocaat van Toi-Toys. Teneinde executiegeschillen te voorkomen zal de termijn waarbinnen zekerheid dient te worden gesteld, worden bepaald op vier weken na datum van dit vonnis. De termijn voor het indienen van de conclusie van antwoord zal worden gesteld op zes weken na de datum van zekerheidsstelling, zoals door Toi-Toys gevorderd.

*Proceskosten*

4.6. De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.

**5. De beslissing**

De rechtbank:

in het incident:

<sup>1</sup> Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017

- 
- 5.1. wijst de incidentele vordering tot zekerheidsstelling ten aanzien van Tinnus af;
- 5.2. beveelt Zuru uiterlijk op **woensdag 3 januari 2018** ten behoeve van Toi-Toys zekerheid te stellen voor de proceskosten tot een bedrag van € 35.618,- door middel van een storting op de derdengeldenrekening van de advocaat van Toi-Toys;
- 5.3. houdt de beslissing over de proceskosten in het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak:

- 5.4. verwijst de zaak naar de rolzitting van 14 februari 2018 voor conclusie van antwoord;
- 5.5. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 6 december 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.

