

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/459084 / HA ZA 14-153

Vonnis in incident van 9 april 2014

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
NOVICOL LIFE SCIENCES LTD.,
gevestigd te Hong Kong, Volksrepubliek China,
eiser in de hoofdzaak,
verweerder in het incident,
advocaat mr. J.P.S. van Schaik te Velsen-Noord, gemeente Velsen,

tegen

[A],
wonende althans verblijvende te [B],
gedaagde in de hoofdzaak,
eiser in het incident,
advocaat mr. J.E. van Rossem te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Novicol en [A] genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 21 oktober 2013, met producties;
 - de incidentele conclusie tot zekerheidstelling voor proceskosten;
 - de incidentele conclusie van antwoord.

- 1.2. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald in het incident.

2. De hoofdzaak

- 2.1. Novicol vordert bij vonnis - samengevat - voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- (I) [A] te gebieden om het gebruik van de domeinnamen waarin de naam Novicol voorkomt (hierna ook: "de domeinnamen") te staken en gestaakt te houden en te bepalen dat het vonnis in de plaats treedt van een wilsverklaring van [A] die strekt tot het geven van de opdracht aan de bevoegde instanties tot het overdragen van de domeinnamen aan Novicol dan wel een door hem aan te wijzen partij;

-
- (II) [A] te veroordelen tot het doen op zijn kosten van hetgeen aan zijn zijde verder nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen worden gesteld op naam van Novicol dan wel op naam van een door Novicol aan te wijzen partij, een en ander overeenkomstig de instructies van de internet(service)provider van [A], de instructies van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie en de instructies van de European Registry of Internet Domain names;
 - (III) [A] te bevelen om alle in het kader van de overdracht gewisselde correspondentie te zenden aan de advocaat van Novicol;
 - (IV) het voorgaande telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom,
 - (V) [A] te veroordelen in de buitengerechtelijke incassokosten van € 900,-- inclusief btw;
 - (VI) [A] te veroordelen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met forfaitaire nakosten.

2.2. Novicol legt aan zijn vorderingen het volgende ten grondslag. [A] is bestuurder geweest van (de rechtsvoorgangster van) Novicol. Daarnaast is hij bestuurder en in loondienst geweest van Novicol (Tianjin) Life Sciences Development and Industrial Corporation Ltd, een werkmaatschappij van Novicol. Destijds heeft [A] van de investeerders in Novicol de opdracht gekregen om in Nederland een aantal domeinnamen waarin de naam Novicol voorkomt voor de wereld te registreren. Terwijl [A] impliciet de opdracht is gegeven deze domeinnamen uitsluitend te registreren ten behoeve van Novicol, heeft hij ze geregistreerd ten behoeve van zichzelf, zonder dat hij de intentie had ze op naam van Novicol te doen stellen. Nadat [A] was ontslagen als bestuurder van Novicol en diens werkmaatschappij, maar voordat zijn dienstverband met de werkmaatschappij was geëindigd, heeft hij zonder opdracht of toestemming van (de werkmaatschappij van) Novicol nog een aantal domeinnamen waarin de naam Novicol voorkomt laten registreren ten behoeve van zichzelf.

Hoewel [A] geen enkel redelijk belang heeft bij het in stand houden van de domeinnamen, weigert hij deze zonder vergoeding aan Novicol over te dragen. Aldus belet [A] dat Novicol de aan hem toebehorende handelsnaam en merknaam Novicol gebruikt op het internet ter aanduiding van zijn producten en creëert hij verwarringsgevaar bij het publiek. Gezien het vorenstaande handelt [A] onrechtmatig jegens Novicol, althans maakt hij misbruik van bevoegdheid, althans pleegt hij wanprestatie, door zijn verplichtingen als bestuurder van Novicol en zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet na te komen. Daarnaast handelt hij in strijd met artikel 5 Handelsnamenwet.

3. Het geschil in het incident

3.1. [A] vordert - samengevat - dat Novicol wordt veroordeeld tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten van [A] door betaling van een voorschot van € 25.000,--, dan wel een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag, over te maken op de stichting rekening derden van de advocaat van [A], met veroordeling van Novicol in de kosten van het incident.

3.2. [A] legt aan deze vordering ten grondslag dat Novicol is gevestigd in Hong Kong, Volksrepubliek China en dus buiten Nederland, terwijl geen sprake is van een van de in artikel 224 lid 2 Rv genoemde uitzonderingen.

3.3. Novicol heeft de incidentele vordering gemotiveerd betwist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

4. De beoordeling in het incident

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.

4.2. Gelet op de vestigingsplaats van Novicol is hij in beginsel gehouden om zekerheid te stellen. Novicol stelt evenwel dat de uitzondering van artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv zich voordoet nu zijn advocaat op zijn derdenrekening voor Novicol een bedrag van € 12.500,-- onder zich heeft.

4.3. De rechtbank overweegt dat, voor zover het bedrag dat de advocaat van Novicol thans op zijn derdenrekening voor Novicol onder zich heeft de door [A] te maken proceskosten al zou dekken, goed mogelijk is dat dit bedrag reeds voor andere doeleinden is aangewend op het moment dat een eventuele proceskostenveroordeling wordt uitgesproken. Novicol heeft niet gesteld dat [A] zich in Nederland nog kan verhalen op andere vermogensbestanddelen van Novicol. Gelet hierop is naar het oordeel van de rechtbank niet redelijkerwijs aannemelijk dat verhaal voor een veroordeling van Novicol tot betaling van proceskosten mogelijk zal zijn. Derhalve is Novicol verplicht hiervoor zekerheid te stellen.

4.4. Novicol stelt dat hij slechts zekerheid hoeft te stellen voor een bedrag van (6 punten tarief € 452,-- is) € 2.712,-- aan salaris advocaat en € 842,- aan griffierecht, omdat de regeling van artikel 224 Rv slechts ziet op de te liquideren proceskosten als bedoeld in artikel 237 Rv en dus op het liquidatietarief. De rechtbank volgt Novicol hierin niet. Het is juist dat de proceskosten waarvoor zekerheid dient te worden gesteld, beperkt zijn tot de in artikel 237 Rv bepaalde proceskostenveroordeling. Op grond van de artikelen 239 jo. 1019h Rv is die proceskostenveroordeling echter niet beperkt tot het liquidatietarief, maar kan zij in een geval van handhaving van intellectuele eigendomsrechten de volledige kosten omvatten. Dat geldt dus ook voor de zekerheidstelling van artikel 224 Rv. Nu Novicol in de hoofdzaak een beroep doet op een handelsnaamrecht (en overigens zelf een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv vordert), zouden de te liquideren proceskosten in dit geval betrekking kunnen hebben op de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

4.5. Voor het bepalen van de hoogte van de te stellen zekerheid zal worden aangesloten bij de regeling Indicatie tarieven in IE-zaken. Omdat in dit stadium van de procedure niet kan worden beoordeeld of sprake zal zijn van een al dan niet als eenvoudig aan te merken procedure en op welke wijze deze procedure zal verlopen, zal Novicol worden gelast zekerheid te stellen voor een bedrag van € 25.000,--. Anders dan [A] heeft gevorderd zal bepaald worden dat Novicol zekerheid moet stellen, zoals te doen gebruikelijk is, door

middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden.

4.6. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. Sectorcompetentie in de hoofdzaak

Novicol legt aan zijn vordering mede ten grondslag dat [A] wanprestatie heeft gepleegd door zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet na te komen. Dat roept de vraag op of de zaak ingevolge artikel 93 jo.71 Rv dient te worden verwezen naar de sector kanton van de rechtbank. Novicol wordt in de gelegenheid gesteld zich hierover bij akte uit te laten, alvorens [A] voor antwoord concludeert.

6. De beslissing

De rechtbank

in het incident

6.1. beveelt Novicol uiterlijk op **woensdag 7 mei 2014** ten behoeve van [A] zekerheid te stellen voor de proceskosten voor een bedrag van € 25.000,-- door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorwaarden;

6.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

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

6.4. wijst het meer of anders gevorderde af;

in de hoofdzaak

6.5. verwijst de zaak naar de rolzitting van **woensdag 7 mei 2014** voor akte uitlaten sectorcompetentie aan de zijde van Novicol;

6.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 9 april 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.