

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/513596 / KG ZA 16-793

### Vonnis in kort geding van 9 augustus 2016

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RUBY DECOR B.V.**,  
gevestigd te Broek op Langedijk, (gemeente Langedijk),
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **APARTO B.V.**,  
gevestigd te Broek op Langedijk, (gemeente Langedijk),  
eiseressen,  
advocaat mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**BASIC HOLDINGS ULC**,  
gevestigd te Dublin, (Ierland),  
gedaagde,  
advocaat mr. A. Tsoutsanis te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna worden aangeduid als Ruby Decor en Aparto en gezamenlijk als Ruby Decor c.s. (vrouwelijk enkelvoud). Gedaagde zal hierna Basic Holdings genoemd worden.

Ruby Decor c.s. is deze zaak mede bijgestaan door ir. A.H.K. Tan, octrooigemachtigde te Groningen.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 juni 2016, met producties 1 tot en met 16;
- de op 20 juli 2016 ingekomen producties 1 tot en met 10 van Basic Holdings;
- de op 25 juli 2016 ingekomen aanvullende proceskostenoverzichten van Ruby Decor c.s. en Basic Holdings (respectievelijk productie 17 en productie 11);
- de mondelinge behandeling gehouden op 26 juli 2016;
- de pleitnota van Ruby Decor c.s.;
- de pleitnota van Basic Holdings.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Bij vonnis in een eerder kort geding tussen partijen van 4 mei 2016 (hierna: het **Vonnis**)<sup>1</sup> is uitgegaan van onder meer de volgende feiten.

2.1. *Basic Holdings maakt deel uit van de wereldwijd opererende Glen Dimplex Group, die zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van sfeerhaarden.*

2.2. *Basic Holdings is houdster van Europees octrooi EP 2 029 941 B1 (hierna: EP 941 dan wel het octrooi) voor een 'Artificial Fireplace'. EP 941 heeft onder meer gelding voor Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. (...)*

2.3. *Het octrooi heeft 17 conclusies, waarvan de eerste onafhankelijk is. De volgeconclusies zijn alle afhankelijk van conclusie 1. De oorspronkelijke Engelse tekst van conclusie 1 van EP 941 luidt als volgt:*

1. *A simulated fire effect apparatus (10) (450) (322) comprising:*

*an apertured bed (12) (232);*

*a container (30) (452) (452') (652) (752) adapted to contain a body of liquid (32), the container providing a head space (496) (652B) above the liquid;*

*an ultrasonic transducer (34) (34') (462) (458) device having a transducing surface operatively in liquid contacting relation with the body of liquid (32) and operable to produce a vapour in said head space (496) (652B); and*

*means for providing a current of air directed upwardly from the apertured bed (12) (232) characterised in that the container (30) (452) (452') (652) (752) includes a vapour outlet port (482) (482'), and in that*

*the apparatus (10) (450) (322) further comprises means (26) for providing a flow of air along a path extending into the head space (496) (652B) and out of the vapour outlet port (482) (482'), wherein the outlet port (482) (482') is so disposed that the air flow path exits the container (30) (452) (452') (652) (752) below the apertured bed (12) (232).*

2.4. *In de onbestreden Nederlandse vertaling luidt conclusie 1 als volgt:*

1. *Inrichting voor de simulatie van een haardvuureffect (10) (450) (322) omvattende:*

*een van openingen voorzien bed (12) (232);*

*een houder (30) (452) (452') (652) (752) ingericht om een vloeistofhoeveelheid (32) te bevatten, waarbij de houder een kopruimte (496) (652B) boven de vloeistof verschaft;*

*een ultrasonische omvormerinrichting (34) (34') (462) (458) met een omvormend oppervlak dat werkzaam in vloeistofcontacterend verband met de vloeistofhoeveelheid (32) staat en bruikbaar is om een damp in de genoemde kopruimte (496) (652B) voort te brengen; en  
middelen voor het verschaffen van een luchtstroom, die vanaf het van*

<sup>1</sup> Vzr Rb Den Haag 4 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4657.

*openingen voorziene bed (12) (232) naar boven is gericht, met het kenmerk, dat de houder (30) (452), (452') (652) (752) een dampuitlaatpoort (482) (482') omvat en dat de inrichting (10) (450) (322) voorts middelen (26) omvat voor het verschaffen van een luchtstroom langs een weg, die zich naar binnen in de kopruimte (496) (652B) en uit de dampuitlaatpoort (482) (482') uitstrekt, waarbij de uitlaatpoort (482) (482') dusdanig is aangebracht, dat de luchtstromingsweg de houder (30) (452) (452') (652) (752) beneden het van openingen voorziene bed (12) (232) verlaat.*

(...)

2.9. *Ruby Decor is een voormalig afnemer van de Glen Dimplex Group. Daarnaast is zij fabrikant van (onder meer) diverse typen sfeerhaarden. De samenwerking is op 1 september 2015 geëindigd.*

2.10. *Sinds 1 november 2015 brengt Ruby Decor, al dan niet met tussenkomst van dealers, sfeerhaarden op de markt gebracht onder de naam Mystic Fires, met de typenummers 1510H, 1530H, 1535H, 1520C en 1540C (hierna: de Ruby-sfeerhaarden). (...)*

2.11. *Ruby Decor is (mede)bestuurder en –aandeelhouder van Aparto, een onderneming die zich eveneens (onder meer) bezighoudt met de handel in sfeerhaarden. Aparto biedt de Ruby-sfeerhaarden aan op haar website [www.aparto.nl](http://www.aparto.nl).*

2.2. In het Vonnis is voorshands geoordeeld dat conclusie 1 van EP 941 geldig is en dat de Ruby-sfeerhaarden inbreuk maken op deze conclusie en op de conclusies 2, 6, 8, 9, 10, 13, 16 en 17 waarvan de geldigheid niet was bestreden. Daarbij zijn op vordering van Basic Holdings onder meer de volgende voorzieningen bepaald:

5.1. *verbiedt Ruby Decor en Aparto om, na verloop van twee dagen na betekening van dit vonnis, op enigerlei wijze inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 941, waaronder begrepen het vervaardigen, in het verkeer brengen, verkopen, afleveren en/of anderszins verhandelen dan wel het daartoe in voorraad hebben, aanbieden of invoeren van de Ruby-sfeerhaarden;*

5.2. *verbiedt Ruby Decor om, na verloop van twee dagen na betekening van dit vonnis, op enigerlei wijze inbreuk te maken op het Duitse, Franse, Ierse deel van EP 941 of het deel van EP 941, geldend voor het Verenigd Koninkrijk, waaronder begrepen het vervaardigen, in het verkeer brengen, verkopen, afleveren en/of anderszins verhandelen dan wel het daartoe in voorraad hebben, aanbieden of invoeren van de Ruby-sfeerhaarden;*

Aan deze voorzieningen is een dwangsom verbonden van € 10.000,- per product met een maximum van € 1.000.000,-.

2.3. Tegen het – uitvoerbaar bij voorraad verklaarde – Vonnis heeft Ruby Decor c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Den Haag. Basic Holdings heeft het Vonnis op 13 mei 2016 aan Ruby Decor c.s. doen betekenen.

2.4. Bij brief van 16 juni 2016 heeft de advocaat van Ruby Decor c.s. aan de advocaat van Basic Holdings meegedeeld dat Ruby Decor een drietal varianten op de Ruby-sfeerhaarden heeft ontwikkeld die volgens hem om de in de brief vermelde redenen geen inbreuk maken op EP 941. In deze brief, voorzien van een drietal eenvoudige tekeningen, heeft de advocaat van Ruby Decor c.s. de advocaat van Basic Holdings verzocht om namens zijn cliënt te bevestigen dat de voorgelegde varianten (hierna ook wel: de Varianten) geen inbreuk maken op EP 941 en dat Ruby Decor c.s. daarmee geen dwangsommen verbeurt op grond van het Vonnis.

2.5. Bij brief van 22 juni 2016 heeft de advocaat van Basic Holdings aan de advocaat van Ruby Decor c.s. meegedeeld dat Basic Holdings niet in staat is en ook niet gehouden is om technisch en juridisch advies te verschaffen aan een concurrent over een drietal ontwerpen waarvan volstrekt onduidelijk is of deze op de markt zullen worden gebracht.

2.6. Bij e-mail van 23 juni 2016 heeft de advocaat van Ruby Decor c.s. de advocaat van Basic Holdings nogmaals verzocht om te bevestigen dat met de verhandeling van de voorgelegde Varianten geen inbreuk wordt gemaakt op EP 941 en dat met het op de markt brengen daarvan geen dwangsommen verbeurd worden op grond van het Vonnis. Hierop heeft de advocaat van Basic Holdings bij e-mail van 24 juni 2016 geantwoord dat Basic Holdings zich pas een oordeel zal (kunnen) vormen indien duidelijk is welke concrete producten met welke constructiemaatregelen op de markt zijn gebracht. Voorts schrijft de advocaat van Basic Holdings het volgende:

*“Voor de door u gewenste ‘verklaring van niet-inbreuk’ is geen reden en ook geen grondslag. Van enige reële dreiging van executie is geen sprake. Van enig (spoedeisend) belang ook niet. Indien uw cliënten concrete producten daadwerkelijk op de markt zouden brengen en Basic Holdings alsdan na bestudering daarvan zou menen dat e.e.a. onder het vormis van 4 mei 2016 zou vallen en in verband daarmee betaling van dwangsommen zou aanzeggen, dan hebben uw cliënten alsdan gelegenheid om desgewenst een executie kortgeding te starten. Die situatie doet zich thans niet voor, nu immers geen standpunt is ingenomen over inbreuk en ook geen dwangsommen of rechtsmaatregelen van welke aard dan ook zijn aangezegd.”*

### 3. Het geschil

3.1. Ruby Decor c.s. vordert – samengevat – dat Basic Holdings zal worden verboden op grond van het Vonnis executiemaatregelen te nemen tot verhaal van verbeurde dwangsommen wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot de in de dagvaarding vermelde Varianten 1, 2 en 3 in Nederland, dan wel Duitsland, Frankrijk, Ierland of het Verenigd Koninkrijk, althans oplegging van een in goede justitie te bepalen verbod, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Basic Holdings in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Aan deze vorderingen legt Ruby Decor c.s., gelet op haar nadere toelichting ter zitting, zakelijk weergegeven het volgende ten grondslag.

9. augustus 2016

3.2.1. De door Ruby Decor ontwikkelde Varianten 1, 2 en 3 maken geen inbreuk op EP 941, aangezien in die Varianten één of twee elementen van conclusie 1 (de daarin omschreven positie van de dampuitlaatpoort en/of de luchtstromingsweg) ontbreken. Met betrekking tot die Varianten bestaat er dan ook geen grond voor het invorderen van dwangsommen op grond van het Vonnis. Nu Basic Holdings het Vonnis heeft betekend kan zij evenwel zonder verdere rechterlijke tussenkomst, op een zelf gekozen moment, dwangsommen innen.

3.2.2. Hoewel daartoe verzocht, heeft Basic Holdings geweigerd om duidelijkheid te verschaffen of zij aanspraak zal maken op verbeurde dwangsommen wanneer Varianten 1, 2 en/of 3 op de markt zullen zijn gebracht en zij heeft evenmin kenbaar gemaakt welke informatie zij nodig heeft om deze duidelijkheid wel te kunnen verschaffen. Basic Holdings moet in staat worden geacht op basis van de (papieren) beschrijving van de Varianten de gevraagde duidelijkheid te verschaffen.

3.2.3. Ruby Decor c.s. heeft spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening omdat zij aanzienlijke schade zal ondervinden wanneer achteraf mocht blijken dat met de verhandeling van de Varianten inbreuk wordt gemaakt op EP 941 en mogelijk € 1.000.000,- aan dwangsommen zijn verbeurd. Ook ontstaat schade in de vorm van gemiste productorders, geschonden vertrouwen bij de afnemers, onrust over het productaanbod en investeringen die niet kunnen worden terugverdiend. Het feit dat Basic Holdings aansprakelijkheid is voor alle schade die onrechtmatige executiemaatregelen veroorzaken, neemt niet weg dat Ruby Decor c.s. die schade wel eerst zou moeten ondervinden. Ruby Decor c.s. heeft er daarom belang bij dat op voorhand duidelijkheid ontstaat over de vraag of Basic Holdings ter zake van deze Varianten tot executie van dwangsommen zal overgaan. Er bestaat een voortdurende dreiging van executiemaatregelen. Doordat Basic Holdings de gevraagde duidelijkheid niet verschaft — althans aangeeft zich daarover pas uit te spreken nadat producten op de markt zijn verschenen — blijft de dreiging van het invorderen van dwangsommen tot een maximum van € 1.000.000,- alleszins reëel. Ruby Decor c.s. hebben het recht om in concurrentie met Basic Holdings niet-inbreukmakende haarden te ontwikkelen.

3.2.4. Gelet op de grote financieel-economische risico's voor Ruby Decor c.s., is Basic Holdings op gronden van de eisen van redelijkheid en billijkheid en op grond van de zorgvuldigheid die Basic Holdings in het maatschappelijk verkeer jegens Ruby Decor c.s. in acht dient te nemen gehouden vooraf duidelijkheid te verschaffen over de uitoefening van haar executiebevoegdheid met betrekking tot de drie aan haar voorgelegde Varianten. Met haar opstelling maakt Basic Holdings misbruik van bevoegdheid, aangezien zij daardoor geoorloofde concurrentie door Ruby Decor c.s. belemmert. Ruby Decor c.s. heeft dan ook recht op en belang bij oplegging van het door haar gevorderde verbod. De redelijkheid brengt met zich dat Basic Holdings de bevoegdheid tot het invorderen van dwangsommen ter zake van de drie voorgelegde Varianten wordt ontzegd.

3.3. Basic Holdings voert, voor zover thans van belang, het navolgende verweer.

3.3.1. Basic Holdings bestrijdt dat Ruby Decor c.s. enig belang, laat staan spoedeisend belang bij toewijzing van haar vordering heeft aangezien er geen sprake is van dreigende executie. Er zijn geen reële aanwijzingen dat Ruby Decor c.s. de Varianten daadwerkelijk op de markt gaat brengen en Basic Holdings heeft geen rechtsmaatregelen ingezet of zelfs maar aangekondigd. Indien er een concreet product is, zal Basic Holdings dat onderzoeken en daarna haar standpunt kenbaar maken. Zij zal geen aanspraak maken op dwangsommen die voorafgaand aan die mededeling zijn verbeurd. Er bestaat dan ook geen enkele grond om in te grijpen in de executiebevoegdheid met betrekking tot producten die nog niet eens op de markt zijn, en zeker niet op de verregaande wijze zoals door Ruby Decor c.s. gevorderd. Een mislag en/of een noodtoestand in de zin van het arrest Ritzen/Hoekstra<sup>2</sup> is voorts niet gesteld of gebleken.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

##### *Bevoegdheid*

4.1. Aangezien Basic Holdings de bevoegdheid van deze rechtbank niet bestrijdt, is zij op grond van artikel 26 lid 1 EEX II-Vo<sup>3</sup> bevoegd om kennis te nemen van de hoofdzaak en bestaat eveneens bevoegdheid voorlopige maatregelen te gelasten als door Ruby Decor c.s. gevorderd in dit kort geding.

##### *Spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening*

4.2. Het onder 3.2.3 gestelde komt erop neer dat Ruby Decor c.s. de zekerheid wil hebben dat zij door de verhandeling van de Varianten geen dwangsommen zal verbeuren. De door Ruby Decor c.s. verlangde zekerheid kan in kort geding echter niet worden gegeven. Het is aan de bodemrechter om vast te stellen of de Varianten inbreuk maken op EP 941 en – in een eventueel executiegeschil – of daardoor dwangsommen zijn verbeurd. Hierbij geldt als maatstaf dat de draagwijdte van het verbod beperkt is tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren.<sup>4</sup> Oplegging in kort geding van een ongeclausuleerd en in de tijd onbeperkt verbod als door Ruby Decor c.s. gevorderd (dat volgens de letterlijke tekst kennelijk zelfs executie van het Vonnis beoogt te verbieden nadat in een bodemprocedure zou zijn vastgesteld dat dwangsommen zijn verbeurd) is dus niet mogelijk en Ruby Decor c.s. heeft daar dan ook geen (al dan niet spoedeisend) belang bij. Een tijdelijke schorsing van de bevoegdheid van Basic Holdings om het Vonnis te executeren heeft Ruby Decor c.s. niet gevorderd en ook daarbij ontbreekt een belang. Overigens zou Ruby Decor c.s. met een (tijdelijk) verbod maar gedeeltelijk geholpen zijn, omdat de gevorderde voorziening, zoals Ruby Decor c.s. ter zitting zelf heeft

<sup>2</sup> Hoge Raad 22 april 1983, NJ 1984, 145.

<sup>3</sup> Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

<sup>4</sup> Vgl. Hoge Raad 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8183, NJ 2003/356 en HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445.

onderstreept, de bevoegdheid van Basic Holdings om EP 941 (of een ander intellectueel eigendomsrecht) in te roepen tegen Varianten 1, 2 en/of 3 onverlet laat.

4.2.1. Op zichzelf is juist dat Ruby Decor c.s. het recht heeft om niet-inbreukmakende sfeerhaarden te ontwikkelen en te verhandelen. Dat geeft evenwel geen belang bij de gevorderde voorziening. Ruby Decor c.s. heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit zou kunnen volgen dat een concrete dreiging bestaat dat Basic Holdings het Vonnis zal executeren in verband met door Ruby Decor c.s. op de markt gebrachte niet-inbreukmakende sfeerhaarden. Vrees voor het ongemerkt verbeuren van dwangsommen behoeft Ruby Decor c.s. overigens niet te hebben nu Basic Holdings heeft toegezegd geen aanspraak te maken op dwangsommen dan nadat zij een product heeft onderzocht en zij haar standpunt daarover aan Ruby Decor c.s. kenbaar heeft gemaakt.

*Slotsom en proceskosten*

4.3. Gezien het voorgaande moeten de voorziening bij gebrek aan (spoedeisend) belang worden afgewezen. Ruby Decor c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, te begroten met toepassing van artikel 1019h Rv. Basic Holdings heeft haar proceskosten inclusief verschotten en exclusief BTW begroot op € 24.965,50. Ruby Decor c.s. heeft geen verweer gevoerd tegen deze kostenopgave, zodat het opgegeven bedrag zal worden toegewezen.

**5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst het gevorderde af;
- 5.2. veroordeelt Ruby Decor c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Basic Holdings tot dusver begroot op € 24.965,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 9 augustus 2016.



