

Vzgr Rb Arnhem, 30 oktober 2008, Uniac v Vermeulen Medical



MERKENRECHT – PROCESRECHT

Ex parte – inbreuk merk Spirit

Bevel met onmiddellijke ingang na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op het Benelux woordmerk SPIRIT van Uniac met inschrijvingsnummer 0571409, waaronder in ieder geval begrepen iedere inbreuk door het in voorraad hebben, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken zijn, van niet van Uniac afkomstige waren zoals stethoscopen, penlights en toebehoren met daarop en/of onder gebruikmaking van het teken Spirit, dan wel een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden;

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Arnhem, 30 oktober 2008

(N.W. Huijgen)

VERZOEKSCHRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD HOUDENDE EEN BEVEL OM DREIGENDE INBREUK OP DE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN (Art. 1019e Rv)

Aan de Voorzieningenrechter

van de rechtbank

te Arnhem

Verzoekster is:

de Stichting Uniac Services, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3513 CH) Utrecht, aan de Herenweg 64-a, mede kantoorhoudende te (1217 EL) Hilversum, aan de 's-Gravelandseweg 89, voor deze zaak woonplaats kiezende te (3532 HW) Utrecht aan de Vleutenseweg 386, ten kantore van Ventoux Advocaten B.V, van welk kantoor [Mr Th.C.J.A. van Engelen](#) en [Mr R. Schipper](#) in deze zaak als behandelend advocaten optreden, evenals te (6824BZ) Arnhem aan de Velperweg 1, ten kantore van Dirkzwager advocaten & notarissen, van welk kantoor Mr F.J. Boom in

deze zaak als procesadvocaat wordt gesteld en als zodanig optreedt, (hierna: “Uniac”);

Gerekwesteerde is:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vermeulen Medical B.V., gevestigd te Ede en kantoorhoudende te (6716 AK) Ede (Gld.) aan de Marconistraat 8, (hierna: “Vermeulen”);

1. Grondslag van het verzoek

1.1 Uniac is houdster van het Benelux woordmerk SPIRIT met inschrijvingsnummer 0571409, gedeponeerd op 18 mei 1995 voor de Benelux in de klasse 10 voor “Chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten” (Productie 1, merkregistratie).

1.2 Uniac brengt onder haar merk SPIRIT in ieder geval sinds 1995 onder meer hoogwaardige stethoscopen op de markt in de Benelux (hierna: “SPIRIT stethoscopen”) (Productie 2, online KvK uittreksel). Tevens brengt Uniac andere medische instrumenten onder haar merk SPIRIT op de markt in de Benelux zoals penlights. Zij levert haar SPIRIT stethoscopen en overige medische instrumenten met name aan universitaire medische faculteiten in Nederland en Vlaanderen en aan geselecteerde dealers (Productie 3, prints website). De SPIRIT stethoscopen en overige medische instrumenten worden vervolgens te koop aangeboden in onder meer de servicewinkels van de medische faculteiten aan medisch personeel en medische studenten.

1.3 De SPIRIT stethoscopen en overige medische instrumenten worden door derden geproduceerd in opdracht van Uniac. Daarbij ziet Uniac er zorgvuldig op toe dat de geproduceerde stethoscopen voldoen aan de eisen voor langdurig en professioneel gebruik, zodat de hoogwaardige kwaliteit van haar SPIRIT producten voortdurend is gegarandeerd.

2. Inbreuk op het merkrecht van Uniac

2.1 Vermeulen verhandelt medische instrumentenapparatuur, waaronder stethoscopen, aan onder meer huisartsen en verloskundigen (Productie 4, online KvK uittreksel). Dit doet zij tevens door middel van haar website www.vermeulen-medical.nl en via (een link op c.q. vermelding) de website www.medichain.nl (Productie 5, prints websites).

2.2 Uniac heeft recent geconstateerd dat Vermeulen eveneens stethoscopen onder de naam Spirit aanbiedt en verhandelt in Nederland zonder toestemming van Uniac. Daarnaast heeft Uniac een gegrond vermoeden dat Vermeulen eveneens overige medische instrumenten, zoals penlights, onder de naam Spirit aanbiedt en verhandelt. Voorts verhandelt zij, en biedt zij aan, zonder toestemming van Uniac ook toebehoren onder de naam Spirit, zoals een “Spirit reserve setje oortips en membraan”, in Nederland (Productie 6, prints website). Door het zonder toestemming van Uniac aanbieden en verhandelen van voornoemde stethoscopen, penlights en toebehoren in Nederland, maakt Vermeulen inbreuk op het merkrecht SPIRIT van Uniac.

2.3 Vermeulen maakt namelijk in het economisch verkeer ongerechtvaardigd gebruik van het teken Spirit, welk teken identiek is aan het merk SPIRIT van Uniac,

voor stethoscopen en penlights, zijnde dezelfde waren (medische instrumenten) als waarvoor het merk is ingeschreven en wordt gebruikt door Uniac. Hierdoor handelt Vermeulen in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Voor zover de onderhavige zaak niet zou kunnen worden afgedaan op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE (quod non), dan is er in ieder geval sprake van inbreukmakend handelen ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE nu door gebruik van een identiek teken voor identieke, althans soortgelijke waren, verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (afnemers van medische instrumenten en toebehoren).

2.4 Tevens maakt Vermeulen in het economisch verkeer ongerechtvaardigd gebruik van het teken Spirit, welk teken identiek is aan het merk SPIRIT van Uniac, voor toebehoren (zoals reserve setjes oortips en membraan) bij stethoscopen, zijnde soortgelijke waren, waardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Bij het aanbieden en verhandelen van deze toebehoren wekt Vermeulen de ontorechte indruk dat die toebehoren afkomstig zijn van Uniac, dan wel met haar toestemming, worden aangeboden en verhandeld.

3. Sommatie Uniac en Verweer Vermeulen

3.1 Nadat Uniac constateerde dat Vermeulen zonder haar toestemming stethoscopen onder de naam Spirit aanbiedt en verhandelt, heeft zij onderling contact gezocht met Vermeulen over de geconstateerde merkinbreuk. Uniac heeft Vermeulen schriftelijk onder meer bericht dat zij zonder Uniac's toestemming de stethoscopen onder de naam Spirit niet in het economisch verkeer mag brengen en dat zij haar gebruik van het merk SPIRIT moet staken (Productie 7, kopie correspondentie partijen).

3.2 Desondanks heeft Vermeulen bij e-mail van 17 oktober 2008 aan Uniac bericht dat zij haar huidige voorraad van stethoscopen onder de naam Spirit zal uitverkopen (Productie 7). Zij meent ten onrechte daartoe gerechtigd te zijn nu de Taiwanese fabrikant van de stethoscopen die zonder voorwaarden te stellen aan haar zou hebben geleverd. Vermeulen miskent hiermee dat zij verantwoordelijk kan worden gehouden voor haar eigen inbreukmakend handelen door zonder toestemming van Uniac gebruik te maken van het teken Spirit. De inbreukmakende verkoop van stethoscopen onder de naam Spirit zet Vermeulen dus ten onrechte voort. Voorts biedt Vermeulen nog steeds aan, en verhandelt zij, toebehoren bij stethoscopen en andere medische instrumenten zoals penlights onder de naam Spirit, waardoor zij tevens haar inbreukmakend handelen voortzet.

3.3 Vermeulen is overigens al langer bekend met, dan wel mag zij worden geacht te zijn, met het Benelux merk SPIRIT van Uniac. In december 2004 heeft Uniac namelijk eerder geconstateerd dat Vermeulen inbreuk op haar merkrecht maakte door verhandeling zonder toestemming van stethoscopen onder de naam Spirit en heeft zij haar hierover aangeschreven (Productie 8, kopie brief). Destijds heeft Vermeulen haar inbreukmakend handelen gestaakt zonder dat schriftelijk te willen toezeggen. Nu Vermeulen haar

inbreukmakend handelen weer heeft hervat, en zelfs uitgebreid door het aanbieden en de verhandeling van toebehoren en penlights onder de naam Spirit, maakt zij moedwillig, en dus te kwader trouw, inbreuk op het merkrecht van Uniac.

4. Spoedeisend belang en onherstelbare schade

4.1 De spoedeisendheid is inherent aan de omstandigheden zoals hierboven weergegeven. Vermeulen verhandelt, voor zover bij Uniac bekend, namelijk nog steeds haar inbreukmakende stethoscopen onder de naam Spirit. Zij biedt die stethoscopen voorts onder meer nog aan via de website www.medichain.nl. De toebehoren (Spirit reserve setjes oortips en membraan) biedt zij voorts nog actief aan, en verhandelt zij, via haar eigen online webshop onder de website www.vermeulen-medical.nl. Ook biedt Vermeulen aan, en verhandelt zij, overige medische instrumenten zoals penlights onder de naam Spirit. Vermeulen heeft tot op heden geen eenduidige en schriftelijke toezegging gedaan om haar inbreuk op het merkrecht van Uniac met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden. Doordat Vermeulen haar inbreukmakende producten blijft aanbieden en verhandelen loopt de door Uniac geleden en nog te lijden onherstelbare schade elke dag op.

4.2 Uniac heeft een groot belang bij een onmiddellijk einde aan het moedwillig inbreukmakend handelen door Vermeulen op straffe van verbeuren van dwangsommen. De schade die door dit handelen ontstaat, is dermate spoedeisend en onherstelbaar dat van Uniac niet kan worden verlangd dat zij een beslissing in een gewone kort geding procedure zal afwachten. De voorraad inbreukmakende Spirit producten zal dan namelijk hoogstwaarschijnlijk volledig zijn uitverkocht door Vermeulen tegen de tijd dat een dergelijke beslissing kan worden gegeven. Ook wordt door het voortgezet aanbieden van de inbreukmakende producten nog meer ten onrechte de indruk gewekt dat Vermeulen met toestemming van Uniac handelt. Voorts is gezien de evidente inbreuk op het merkrecht van Uniac en het verweer van Vermeulen te verwachten dat in een kort geding en/of bodemprocedure het handelen van Vermeulen ook inbreukmakend op het merkrecht van Uniac zal worden geoordeeld.

4.3 Uniac heeft dan ook een spoedeisend en zwaarwegend belang bij de onderhavige vorderingen, gelet op de aard en de ernst van de (dreigende) inbreuk op het merkrecht van Uniac door Vermeulen en de onherstelbare schade die door het voortduren van voornoemde inbreuk door Vermeulen aan Uniac wordt berokkend. Vooral aangezien Vermeulen in het verleden reeds inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Uniac, waarna zij had toegezegd haar inbreukmakend handelen te staken en welke toezegging nu moedwillig door haar wordt geschonden.

5. Bevoegdheid

5.1 De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem is bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1

BVIE, aangezien de woonplaats van Vermeulen Ede (Gld.) is, gelegen in het arrondissement Arnhem.

6. Bevel

6.1 Gelet op hetgeen hiervoor is gesteld heeft Uniac recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan Vermeulen tot het staken van enige (dreigende) inbreuk op het merkrecht van Uniac, conform het bepaalde in artikel 1019e Rv.

7. VERZOEK

Uniac verzoekt de Voorzieningenrechter hierbij:

(A) Gerekwestreerde te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – met onmiddellijke ingang na betekening van de verzochte beschikking iedere inbreuk op het Benelux woordmerk SPIRIT van Uniac met inschrijvingsnummer 0571409, waaronder in ieder geval begrepen iedere inbreuk door het in voorraad hebben, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken zijn, van niet van Uniac afkomstige waren zoals stethoscopen, penlights en toebehoren met daarop en/of onder gebruikmaking van het teken Spirit, dan wel een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden;

(B) te bepalen dat Gerekwestreerde een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5000 (zegge: vijfduizend euro) zal verbeuren voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van €500 (zegge: vijfhonderd euro) per inbreukmakend product – zulks uitsluitend ter keuze van Uniac - dat Gerekwestreerde het onder A bedoelde bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans zodanige dwangsommen als door de E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie zal worden gelast;

(C) Het bevel uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, en op alle dagen en uren;

(D) De termijn waarbinnen de eis in hoofdzaak moet zijn ingesteld, als bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 (zes) maanden na het in deze zaak te wijzen bevel, althans een zodanige termijn als de E.A. Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt.

Arnhem, 29 oktober 2008

Advocaat

van, of van € 500 (zegge: vijfhonderd euro) per inbreukmakend product – zulks uitsluitend ter keuze van Uniac - dat Gerekwestreerde het onder A bedoelde bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, tot een maximum van €200.000;

(C) de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. bepaalt op 1 (één) maand na de datum van deze beschikking;

(D) deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad, en op alle dagen en uren, verklaart;

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Arnhem, 30 oktober 2008

Voorzieningenrechter, mr. N.W. Huijgen.

Toegestaan als verzocht, in hier voege dat de Voorzieningenrechter:

(A) Gerekwestreerde beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op het Benelux woordmerk SPIRIT van Uniac met inschrijvingsnummer 0571409, waaronder in ieder geval begrepen iedere inbreuk door het in voorraad hebben, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken zijn, van niet van Uniac afkomstige waren zoals stethoscopen, penlights en toebehoren met daarop en/of onder gebruikmaking van het teken Spirit, dan wel een daarmee overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden;

(B) bepaalt dat Gerekwestreerde een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €5000 (zegge: vijfduizend euro) zal verbeuren voor iedere dag of gedeelte daar-