

Vzgr Rb Den Haag, 18 november 2008, KNV EHBO v MF Medical



MERKENRECHT - PROCESRECHT

EHBO heeft geen spoedeisend belang

- [KNV EHBO wist in november 2007 al van levering stickers, zonder rechtsmaatregelen te treffen. Na sommatie in april 2008 handelingen gestaakt en geen aanwijzing dat inbreuk dreigt.](#)

Gelet op de brief van 26 november 2007 van de subvereniging te 's-Gravenhage (productie 6 bij de dagvaarding) is voldoende aannemelijk dat KNV EHBO in ieder geval al in november 2007 wist dat MF Medical toentertijd stickers van het merk en de rugzakjes met beademingskapjes met daarop het – toen nog niet ingeschreven – merk aan de subvereniging in Den Haag had geleverd. KNV EHBO heeft in deze wetenschap op dat moment (eind november) als ook op het moment van de inschrijving van het merk in het register op 17 december 2007 geen aanleiding gezien rechtsmaatregelen te nemen. Bij gebreke van enige nadere toelichting kan de voorzieningenrechter KNV EHBO niet in haar stelling volgen dat zij pas recentelijk bekend is geraakt met deze handelwijze van MF Medical.

MF Medical heeft bovendien tijdens de mondelinge behandeling onbetwist gesteld dat zij na de sommatie in april 2008 de gestelde inbreukmakende handelingen heeft gestaakt in afwachting van een beoordeling door de rechter, zodat voorshands moet worden aangenomen dat thans, nog afgezien van het door MF Medical overigens opgeworpen verweer, geen inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van KNV EHBO. Er is ook geen enkele aanwijzing dat inbreuk dreigt.

- [De voorzieningenrechter merkt in dit verband nog op dat de enkele weigering door MF Medical om de door KNV EHBO voorgelegde vaststellingsovereenkomst te ondertekenen in de onderhavige – bijzondere – omstandigheden onvoldoende is om een spoedeisend belang bij de gevraagde voorlopige voorzieningen aan te nemen. MF Medical had voor die weigering goede gronden.](#)

Van MF Medical kan niet gevergd worden inbreuk te erkennen nu, zoals hierna onder 4.8 uiteengezet, KNV EHBO zich op een ten tijde van de leveranties niet staand recht heeft beroepen.

Het voorgaande betekent dat KNV EHBO niet ontvankelijk is in haar vorderingen bij gebrek aan spoedeisend belang en dat de voorzieningenrechter niet toekomt aan het overige inhoudelijke verweer van MF Medical, waaronder de stelling dat van inbreuk geen sprake is, omdat het teken uitsluitend wordt aangebracht in opdracht van de subverenigingen die gerechtigd zijn het merk te gebruiken.

Proceskosten

- [MF Medical heeft kosten van kort geding niet nodeloos veroorzaakt: KNV EHBO heeft MF Medical aangesproken op de leveranties van 17 januari 2006 en 21 november 2007, welke dateren van vóór de inschrijving van het merk in het merkenregister en derhalve geen inbreuk op het merkrecht van KNV EHBO inhouden – voor gelegde vaststellingsovereenkomst had ten onrechte merkinbreuk als uitgangspunt.](#)

De voorzieningenrechter is van oordeel dat MF Medical de kosten van het onderhavige kort geding niet nodeloos heeft veroorzaakt en acht daartoe het volgende van belang. KNV EHBO heeft MF Medical aangesproken op de leveranties van 17 januari 2006 en 21 november 2007. Beide leveranties dateren van vóór de inschrijving van het merk in het merkenregister en kunnen daarom, zoals MF Medical terecht heeft aangevoerd, geen inbreuk op het merkrecht van KNV EHBO inhouden.

De stelling dat het gebruik in ieder geval als onrechtmatig jegens KNV EHBO moet worden aangemerkt omdat zij het teken al sinds lange tijd gebruikt stuit in beginsel af op artikel 2.19 lid 1 BVIE. In ieder geval heeft KNV EHBO die stelling in haar sommatie niet ingenomen. De sommatie en de aan MF Medical voorgelegde concept vaststellingsovereenkomst had integendeel als uitgangspunt inbreuk op het merkrecht. MF Medical had derhalve gegronde bezwaren tegen de in de sommatie ingenomen stellingen en tegen de vaststellingsovereenkomst. Daarnaast heeft MF Medical aangegeven bereid te zijn een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en heeft zij KNV EHBO uitgenodigd voor overleg. Dit overleg is, zoals MF Medical onbetwist heeft gesteld, door KNV EHBO geweigerd. KNV EHBO heeft volstaan in een brief van 16 juli 2008 aan MF Medical aan te geven bereid te zijn de vaststellingsovereenkomst op een zodanige wijze aan te passen dat de daarin opgenomen onthoudingsverklaring van MF Medical alleen geldt voor de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 18 november 2008

(P.G.J. de Heij)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 319584 / KG ZA 08-1168

Vonnis in kort geding van 18 november 2008

in de zaak van
de vereniging KONINKLIJKE NEDERLANDSE
VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN,
gevestigd te Zeist,
eiseres,
advocaat: mr. E.M. Kostense te 's-Gravenhage,
behandeld door: mr. P.J.M. Gerritsen, advocaat te
Utrecht,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid MF MEDICAL & SAFETY B.V.,
gevestigd te Axel, gemeente Terneuzen,
gedaagde,
advocaat: mr. P.H. Pijpelink te Terneuzen.
Partijen zullen hierna worden aangeduid als KNV
EHBO en MF Medical.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 23 september 2008 heeft KNV
EHBO MF Medical gedagvaard om op dinsdag 4 no-
vember 2008 ter openbare terechtzitting van de
voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage te
verschijnen. KNV EHBO heeft haar dagvaarding ver-
gezeld doen gaan van acht producties. MF Medical
heeft schriftelijk incidenteel geconcludeerd tot verwij-
zing naar de rechtbank te Middelburg en aansluitend
geantwoord. Zij heeft daartoe tien producties overge-
legd. Beide partijen hebben kostenspecificaties
overgelegd.

1.2. Beide partijen hebben hun standpunten aan de hand
van pleitnotities en de producties nader toegelicht.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. KNV EHBO is een vereniging met als doel het in
algemene zin bevorderen van datgene dat bijdraagt tot
een zo goed mogelijke eerste hulpverlening bij onge-
lukken. Bij de uitvoering van haar doelstelling maakt
KNV EHBO sinds haar oprichting in 1893 gebruik van
het hieronder afgebeelde logo, dat op 22 november
2007 als Beneluxbeeldmerk is gedeponereerd en op 17
december 2007 onder nummer 0835173 in het register
is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 5,
8, 9, 10, 16, 18, 24, 25, 35, 41, 42, 44 en 45 (hierna
aangeduid als: "het merk").



2.2. KNV EHBO functioneert als het landelijk bureau
van een landelijk netwerk van subverenigingen. De
subverenigingen houden zich eveneens bezig met de
uitvoering van de doelstellingen van KNV EHBO en
zijn gerechtigd om in het kader daarvan het merk te ge-
bruiken.

2.3. MF Medical is een groothandel in EHBO-
materialen en verkoopt en levert deze materialen onder

meer aan de subverenigingen. Zij heeft tot april 2008
aan een aantal subverenigingen materialen geleverd
waarop in opdracht van de subverenigingen het merk is
afgebeeld. Het betreft stickers van het merk en beade-
mingskapjes in een verpakking in de vorm van een
klein rugzakje met daarop het merk. Deze materialen
zijn onder meer geleverd aan de subvereniging te Kort-
gene in januari 2006 en de subvereniging te Den Haag
in november 2007.

2.4. Bij brief van 26 november 2007 heeft de subvere-
niging te 's-Gravenhage aan KNV EHBO het volgende
meegedeeld:

*Via een bevriende relatie vernam ik dat de firma MF
Medical & Safety b.v. te Oostburg kon leveren diverse
maten stickers van de KNV-EHBO met originele logo
en een beademingslapje in een geel klein rugzakje met
het KNV-EHBO logo. Het zou er ook nog "aardig" uit
zien. (...) Het verbaasd mij dat deze materialen met het
originele logo (wel met de vierkante O) gewoon te be-
stellen zijn bij een andere firma. Is het logo niet
beschermd? Aangezien ik dit een vreemde zaak vindt
meld ik je dit.*

2.5. Bij per deurwaardersexploot betekende brief van
14 april 2008 heeft KNV EHBO MF Medical gesom-
meerd om per direct te stoppen met het gebruik van het
merk alsmede om een vaststellingsovereenkomst te on-
dertekenen. MF Medical heeft sindsdien geen goederen
met het merk meer geleverd aan de subverenigingen.
Zij heeft geweigerd de voorgelegde onthoudingsverkla-
ring te tekenen, omdat zij meent geen inbreuk te maken
op het merkrecht waarop door KNV EHBO een beroep
werd gedaan en zij zich ook overigens niet met de in-
houd kon verenigen.

3. Het geschil

in de hoofdzaak

3.1. KNV EHBO vordert – kort weergegeven – dat de
voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voor-
raad, MF Medical zal verbieden om op straffe van een
dwangsom gebruik te maken van het merk alsmede
veroordeling van MF Medical in de kosten van de pro-
cedure, te begroten volgens artikel 1019h van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna te
noemen: "Rv").

3.2. KNV EHBO baseert haar vorderingen op het be-
paalde in artikel 2.20 lid 1 van het Beneluxverdrag
inzake de intellectuele eigendom (merken en tekenin-
gen of modellen) (hierna te noemen: "BVIE") alsmede
op artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (hierna te
noemen: "BW").

3.3. MF Medical voert gemotiveerd verweer. Haar
verweer luidt samengevat en voor zover thans van be-
lang als volgt:

- KNV EHBO heeft geen spoedeisend belang aange-
zien sinds de leveringen van januari 2005 en november
2007 geruime tijd is verstreken. KNV EHBO is al op
26 november 2007 door de subvereniging te 's-
Gravenhage geïnformeerd omtrent het feit dat MF Me-
dical stickers van het merk en de rugzakjes met het
merk kon leveren. KNV EHBO heeft verder ook na de
sommatie van 14 april 2008 en de daarop gevoerde cor-
respondentie, waarin MF Medical zich tot overleg

bereid heeft verklaard, doch welk overleg door KNV EHBO steeds is afgewezen, enige maanden getalmd met het entameren van een kort gedingprocedure.

Tot slot heeft MF Medical na de sommatie in april 2008 levering van goederen met het merk opgeschort in afwachting van een rechterlijk oordeel.

in het incident

3.4. MF Medical heeft voor alle weren de (relatieve) onbevoegdheid van deze rechtbank opgeworpen en verwijzing van de zaak naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg gevorderd. MF Medical voert daartoe aan dat het merk pas op 22 november 2007 is gedeponeerd en dat de leverantie voorafgaand aan deze datum, waaronder de leverantie aan de subvereniging te Den Haag, daarom geen inbreuk op het merkrecht van KNV EHBO kunnen opleveren. Bij gebreke van enig onrechtmatig handelen in het arrondissement 's-Gravenhage is de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage niet bevoegd om van de vorderingen van KNV EHBO kennis te nemen. Voor de relatieve bevoegdheid moet naar het oordeel van MF Medical bij de vestigingsplaats van MF Medical worden aangeknoopt.

3.5. KNV EHBO heeft daartegen aangevoerd dat de relatieve bevoegdheid aan de hand van het gestelde in de dagvaarding dient te worden vastgesteld. Aangezien in de dagvaarding wordt gesteld dat MF Medical in het arrondissement 's-Gravenhage onrechtmatig heeft gehandeld, is de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage volgens KNV EHBO relatief bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

4. De beoordeling in het incident

4.1. Voor de vaststelling van de relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter zijn de stellingen van eiser(es) in de dagvaarding maatgevend, zulks ongeacht of deze stellingen feitelijk juist zullen blijken te zijn. In de dagvaarding wordt gesteld dat de schadeveroorzakende gebeurtenis, te weten het afleveren van EHBO-materialen met daarop het merk dan wel het te koop aanbieden van deze materialen, in het arrondissement 's-Gravenhage heeft plaatsgevonden, zodat de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 van het BVIE bevoegd is om van de vorderingen van KNV EHBO kennis te nemen. De incidentele vordering tot verwijzing moet worden afgewezen.

4.2. MF Medical zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten van het incident overeenkomstig artikel 1019h Rv. Volgens de niet bestreden opgave van KNV EHBO bedragen deze kosten € 585 exclusief BTW.

in de hoofdzaak

Spoeideisend belang

4.3. Gelet op de brief van 26 november 2007 van de subvereniging te 's-Gravenhage (productie 6 bij de dagvaarding) is voldoende aannemelijk dat KNV EHBO in ieder geval al in november 2007 wist dat MF Medical toentertijd stickers van het merk en de rugzakjes met beademingskapjes met daarop het – toen nog niet ingeschreven – merk aan de subvereniging in Den Haag had geleverd. KNV EHBO heeft in deze weten-

schap op dat moment (eind november) als ook op het moment van de inschrijving van het merk in het register op 17 december 2007 geen aanleiding gezien rechtsmaatregelen te nemen. Bij gebreke van enige nadere toelichting kan de voorzieningenrechter KNV EHBO niet in haar stelling volgen dat zij pas recentelijk bekend is geraakt met deze handelwijze van MF Medical.

4.4. MF Medical heeft bovendien tijdens de mondelinge behandeling onbetwist gesteld dat zij na de sommatie in april 2008 de gestelde inbreukmakende handelingen heeft gestaakt in afwachting van een beoordeling door de rechter, zodat voorshands moet worden aangenomen dat thans, nog afgezien van het door MF Medical overigens opgeworpen verweer, geen inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van KNV EHBO. Er is ook geen enkele aanwijzing dat inbreuk dreigt.

4.5. De voorzieningenrechter merkt in dit verband nog op dat de enkele weigering door MF Medical om de door KNV EHBO voorgelegde vaststellingsovereenkomst te ondertekenen in de onderhavige – bijzondere – omstandigheden onvoldoende is om een spoedeisend belang bij de gevraagde voorlopige voorzieningen aan te nemen. MF Medical had voor die weigering goede gronden. Van MF Medical kan niet gevegd worden inbreuk te erkennen nu, zoals hierna onder 4.8 uiteengezet, KNV EHBO zich op een ten tijde van de leveranties niet bestaand recht heeft beroepen.

4.6. Het voorgaande betekent dat KNV EHBO niet ontvankelijk is in haar vorderingen bij gebrek aan spoedeisend belang en dat de voorzieningenrechter niet toekomt aan het overige inhoudelijke verweer van MF Medical, waaronder de stelling dat van inbreuk geen sprake is, omdat het teken uitsluitend wordt aangebracht in opdracht van de subverenigingen die gerechtigd zijn het merk te gebruiken.

Proceskosten

4.7. Als in het ongelijk gestelde partij dient KNV EHBO in beginsel te worden veroordeeld in de proceskosten. KNV EHBO stelt zich echter op het standpunt dat MF Medical het nodeloos op een kort geding heeft laten aankomen en dat MF Medical bijgevolg de proceskosten in de hoofdzaak dient te dragen. Zij voert daartoe aan dat MF Medical haar niet heeft meegedeeld de inbreukmakende handelingen te zullen staken en dat MF Medical heeft geweigerd de voorgelegde vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

4.8. De voorzieningenrechter is van oordeel dat MF Medical de kosten van het onderhavige kort geding niet nodeloos heeft veroorzaakt en acht daartoe het volgende van belang. KNV EHBO heeft MF Medical aangesproken op de leveranties van 17 januari 2006 en 21 november 2007. Beide leveranties dateren van vóór de inschrijving van het merk in het merkenregister en kunnen daarom, zoals MF Medical terecht heeft aangevoerd, geen inbreuk op het merkrecht van KNV EHBO inhouden. De stelling dat het gebruik in ieder geval als onrechtmatig jegens KNV EHBO moet worden aange merkt omdat zij het teken al sinds lange tijd gebruikt stuit in beginsel af op artikel 2.19 lid 1 BVIE. In ieder

geval heeft KNV EHBO die stelling in haar sommatie niet ingenomen. De sommatie en de aan MF Medical voorgelegde concept vaststellingsovereenkomst had integendeel als uitgangspunt inbreuk op het merkrecht. MF Medical had derhalve gegronde bezwaren tegen de in de sommatie ingenomen stellingen en tegen de vaststellingsovereenkomst. Daarnaast heeft MF Medical aangegeven bereid te zijn een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en heeft zij KNV EHBO uitgenodigd voor overleg. Dit overleg is, zoals MF Medical onbetwist heeft gesteld, door KNV EHBO geweigerd. KNV EHBO heeft volstaan in een brief van 16 juli 2008 aan MF Medical aan te geven bereid te zijn de vaststellingsovereenkomst op een zodanige wijze aan te passen dat de daarin opgenomen onthoudingsverklaring van MF Medical alleen geldt voor de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd.

4.9. KNV EHBO zal derhalve, zoals door MF Medical gevorderd, als de in het ongelijk gestelde partij in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten worden veroordeeld. Door MF Medical is opgave gedaan van de gemaakte kosten van rechtsbijstand tot een totaal bedrag van € 10.208,60 exclusief BTW. KNV EHBO heeft deze kosten bestreden. Zij voert aan dat deze kosten niet zijn aan te merken als redelijke en evenredige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, dat dit artikel geen betrekking heeft op het gedeelte van de procedure aangaande artikel 6:162 BW en dat MF Medical in haar kostenspecificatie ten onrechte geen onderscheid heeft gemaakt tussen het incident en de hoofdzaak. KNV EHBO verzoekt bijgevolg om matiging van de proceskosten dan wel om toepassing van het liquidatietarief.

4.10. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient voor de hoogte van de proceskosten in het geval van betwisting aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden regeling Indicatie-tarieven in IE-zaken (te raadplegen op www.rechtspraak.nl). Het onderhavige kort geding moet naar het oordeel van de voorzieningenrechter als een eenvoudig kort geding worden aangemerkt, zodat de redelijke en evenredige kosten ten hoogste € 6.000 (exclusief BTW) bedragen.

4.11. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding de kosten op een lager bedrag te begroten, omdat door KNV EHBO ook beroep is gedaan op artikel 6:162 BW. Deze grondslag is niet uitgewerkt en heeft ook in het verweer van MF Medical geen rol van enige betekenis gespeeld. Wel dient rekening gehouden te worden met de tijd die door MF Medical aan het incident is besteed, omdat zij in het incident in de proceskosten wordt veroordeeld. Nu MF Medical niet heeft aangegeven welke kosten van het door haar opgegeven bedrag zien op het incident, ziet de voorzieningenrechter aanleiding deze gelijk te stellen aan de door KNV EHBO gemaakte kosten. Op het bedrag van € 6.000 wordt daarom in mindering gebracht € 585. De proceskosten in de hoofdzaak worden bijgevolg aan de zijde van MF Medical begroot op € 5.415, vermeerderd met € 254 aan vast recht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in het incident

- 5.1. wijst de incidentele vordering tot verwijzing af;
- 5.2. veroordeelt MF Medical in de kosten van het incident, tot aan deze uitspraak aan de zijde van KNV EHBO begroot op € 585;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in de hoofdzaak

- 5.4. verklaart KNV EHBO niet-ontvankelijk in de gevorderde voorlopige voorzieningen;
- 5.5. veroordeelt KNV EHBO in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van MF Medical begroot op € 5.415 vermeerderd met € 254 aan vast recht. Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 18 november 2008 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.