

Vzgr Rb Amsterdam, 25 juni 2009, Implant v Supracom



HANDELSNAAM

Ouder handelsnaam gebruik niet aannemelijk

- [Voorshands is dan ook onvoldoende aannemelijk dat Implant, of haar moedermaatschappij, voor 1 oktober 2008 actief heeft deelgenomen aan het economisch verkeer in Nederland.](#)

Onbetwist is dat Supracom c.s. in ieder geval al sinds 18 februari 2008 met de aanduiding 'Implant Direct' actief is op de Nederlandse markt. De stelling van Implant dat zij een ouder handelsnaamrecht heeft dan Supracom c.s. kan dus niet zonder meer worden gevolgd, zodat haar beroep op de bescherming van artikel 5 Handelsnaamwet thans niet slaagt.

MERKENRECHT

Registratie Supracom mogelijk te goeder trouw

- [Omdat, zoals hiervoor is overwogen, voorshands niet aannemelijk is dat zij een ouder handelsnaamrecht dan Supracom c.s. heeft, kan voorshands evenmin de conclusie worden getrokken dat om die reden de registratie van het beeldmerk door Supracom c.s. niet te goeder trouw, of onrechtmatig jegens Implant is geweest.](#)

Aangezien het beeldmerk van Implant op een latere datum is gedeponerd dan het beeldmerk van Supracom c.s. kan het door Supracom c.s. geregistreerde merk evenmin op grond van de BVIE als inbreuk op het merkenrecht van Implant worden beschouwd.

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

Onrechtmatige toe-eigening onderscheidingstekens door distributeur

- [Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe-eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.](#)

De vraag is echter of dit alles tot afwijzing van de vordering van Implant dient te leiden. Het antwoord daarop is ontkennend. Daarbij zijn de volgende feiten en omstandigheden van belang:

i. de moedermaatschappij van Implant maakt sinds enige jaren gebruik van het teken 'Implant Direct' ter onderscheiding van haar producten in de Verenigde Staten van Amerika. Op 22 april 2008 is het merk 'IMPLANT DIRECT' geregistreerd door en bij het United States Patent and Trademark Office;

ii. op 15 april 2006 heeft S. Vogt, thans managing partner van Implant, de domeinnaam implantdirect.eu laten registreren;

iii. Implant is in oktober 2007 opgericht om de Europese markt voor haar Amerikaanse moedermaatschappij te behartigen;

iv. Implant en haar moedermaatschappij enerzijds en Supracom c.s. anderzijds zijn vanaf december 2007 tot in ieder geval mei 2008 in gesprek geweest over een overeenkomst voor de distributie in Nederland door Supracom c.s. van de producten van (de moedermaatschappij van) Implant;

v. Supracom c.s., samen met haar adviseur Lentink, heeft op 15 mei 2008 in nauw overleg met Implant een roadshow georganiseerd ter introductie van Implant en haar producten onder het teken 'Implant Direct' op de Nederlandse markt, waarbij de oprichter van de moedermaatschappij van Implant aanwezig is geweest;

vi. de onderhandelingen tussen Implant en Supracom c.s. zijn op niets uitgelopen;

vii. Supracom c.s. heeft voor de bedoelde gesprekken het teken 'Implant Direct' niet gebruikt, ook niet in een andere, vergelijkbare, vorm.

Supracom c.s. heeft op 18 februari 2008, na de eerste gesprekken over de distributieovereenkomst, de domeinnaam implantdirect.nl overgenomen van Slotboom en in gebruik genomen. Nadat de onderhandelingen tussen partijen waren mislukt heeft Implant Supracom c.s. herhaaldelijk verzocht, zie 2.10, om de domeinnaam implantdirect.nl aan haar over te dragen. Ondanks deze verzoeken heeft Supracom c.s. in november 2008 de onder 2.14 opgenomen domeinnamen geregistreerd en in gebruik genomen. Zij is toen ook gebruik gaan maken van het voor haar op 25 februari 2009 geregistreerde Benelux-beeldmerk op die website, met daarbij de tekst dat 'Implant Direct' een initiatief is van Implacom.

Onder deze omstandigheden houdt de stelling van Supracom c.s. dat zij het teken in 'Implant Direct' in Nederland vrij kon gebruiken geen stand.

PROCESRECHT

Relatieve bevoegdheid Rb Amsterdam

- [De websites van Supracom c.s. zijn mede te raadplegen te Amsterdam zodat uit vaste jurisprudentie volgt dat deze rechtbank, en daarmee ook de voorzieningenrechter, bevoegd is kennis te nemen van het onderhavige geschil](#)

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Amsterdam, 25 juni 2009
(W. Tonkens - Gerkema)

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter
zaaknummer / rolnummer: 427745/ KG ZA 09-1051
Vonnis in kort geding van 25 juni 2009
in de zaak van

de vennootschap naar Zwitsers recht IMPLANT DIRECT EUROPE AG, gevestigd te Zürich, Zwitserland, eiseres bij dagvaarding van 15 mei 2009, advocaat [mr. M.S. Neervoort](#) te Amsterdam, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUPRACOM B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMPLACOMB.V.,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMPLACOM BEHEER B.V.,
alle gevestigd te Garderen,
gedaagden,
advocaat mr. J.M. Veldhuis te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Implant en Supracom c.s. worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 12 juni 2009 heeft Implant gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Supracom c.s. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. Ter zitting waren aanwezig: Aan de zijde van Implant: S. Vogt, managing partner, met [mr. Neervoort](#). Aan de zijde van Supracom c.s.: M. Lemink, adviseur van de directie, met mr. Veldhuis.

2. De feiten

2.1. De Amerikaanse moedermaatschappij van Implant verkoopt wereldwijd onder de handelsnaam 'Implant Direct' implantaten aan tandartsen en implantologen. Implant is op 10 oktober 2007 opgericht. De bestuurders van Implant zijn G. Niznick, oprichter van de Amerikaanse moedermaatschappij, S. Vogt en T. Richter.

2.2. Niznick heeft op 15 april 2004 het merk 'IMPLANT DIRECT' laten deponeren bij het United States Patent and Trademark Office. Volgens een afdruk van het geregistreerde merk bij die organisatie is het merk voor het eerst gebruikt op 1 oktober 2006 en geregistreerd als merk op 22 april 2008.

2.3. Vogt heeft op 15 april 2006 de domeinnaam implantdirect.eu op zijn naam laten registreren.

2.4. Uit een uitdraai van het bestelsysteem van de Amerikaanse moedermaatschappij van Implant blijkt dat in 2007 haar producten en brochures zijn besteld door Nederlandse tandartsen.

2.5. Supracom c.s. handelt eveneens in tandheelkundige implantaten. Dit doet zij sinds 1992 onder de handelsnamen Supracom en Implacom,

2.6. Bij e-mail van 10 december 2007 heeft Richter aan Supracom c.s. verzocht een afspraak te maken voor gesprekken over een samenwerking met betrekking tot de distributie van de producten van Implant in Nederland. Richter heeft op 18 december 2007 voorgesteld, op

verzoek van de directie van Supracom c.s., af te spreken op 4 of 8 februari 2008 in Zwitserland.

2.7. Op 18 februari 2008 heeft Supracom B.V. de domeinnaam Implantdirect.nl overgenomen van de tandtechniker Slotboom tegen betaling van uitsluitend de kosten en in gebruik genomen.

2.8. Implant heeft op 3 maart 2008 aan Supracom c.s. ge-e-maild:

"(...) ich schrelbe Ihnen als kurzen Follow-up zu unserer (...) Gespräch in Crans Montana anfang Februar. Sie erwähnten, dass Sie ende Februar in Ihrer Firma die weitere Yorgehensweise mit der Lanclerung von-Implam Direct in den Nderlanden bespreehen wollten. Schreiben Sie uns doch leun, wie Sie von Ihrer Seite das Geschäftsstrukturieren wollen und in welchem Zeitrahmen wir mit einer tieferen Kooperation einsteigen können: (...)"

2.9. Supracom c.s. heeft Implant geholpen bij het organiseren van een zogenaamde rondshow ter introductie van haar producten in Nederland. De roadshow heeft plaatsgevonden op 15 mei 2008.

2.10. Op 22 juli 2008 heeft Implant Supracom c.s. bij e-mail verzocht de domeinnaam implantdirect.nl aan haar over te dragen. Dit verzoek heeft Implant herhaald bij e-mails van 4 augustus en 1 september 2008. Deze laatste twee e-mails zijn gericht aan Lentink.

2.11. Implant heeft op 17 september 2008 een klacht tegen Supracom B.V. gedeponerd bij het WIPO Arbitration and Mediation Center betreffende het gebruik van de domeinnaam Implantdirect.nl door Supracom B.V. Bij beslissing van 9 december 2008 is de klacht van Implant afgewezen.

2.12. Op 1 oktober 2008 is de vennootschap onder firma Implant Direct Benelux opgericht door twee natuurlijke personen. Implant heeft met deze VOF een overeenkomst gesloten voor de distributie van haar producten in de Benelux. Implant Direct Benelux heeft de domeinnaam implantdirect.nu geregistreerd en in gebruik genomen voor de Nederlandstalige markt,

2.13. Op 7 oktober 2008 heeft Implant een EU gemeenschapsmerk laten deponeren. Het beeldmerk heeft een oranje achtergrond met daarop in witte letters het teken 'Implant Direct'.

2.14. Implacom Beheer B.V. heeft op 17 november 2008 de volgende domeinnamen geregistreerd: implant-direct.nl, impladirect.nl, impladirect.biz en impladirect.org.

2.15. Implacom B.V. heeft op 15 december 2008 een beeldmerk laten deponeren bij Benelux Bureau Intellectuele Eigendom (BBIE). Het beeldmerk heeft een witte achtergrond met daarop in blauwe letters 'implant direct' en een kroon boven de M. Het merk is ingeschreven op 25 februari 2009 onder nummer 0858959.

2.16. Implant heeft op 13 februari 2009 een beeldmerk laten deponeren bij het BBIE, gelijk aan het EU gemeenschapsmerk (zie 2.13), het Benelux-beeldmerk is ingeschreven op 24 februari 2009 onder inschrijvingsnummer 0858819.

2.17. Bij brieven van 25 februari en 3 maart 2009 heeft de advocaat van Implant Supracom c.s. gesommeerd het gebruik van de door haar geregistreerde domeinnaam

men en het voor haar ingeschreven Benelux-beeldmerk te staken. Daarnaast heeft zij gesommeerd de domeinnamen over te dragen aan Implant, en het beeldmerk bij het BBIE te laten doorhalen.

2.18. Op de door Supracom c.s. in gebruik zijnde websites staat naast het door haar geregistreerde Benelux-beeldmerk de tekst:

"Al 4 jaar uw implantaten direct besteld via de webshop van Implacom. Implant Direct is een initiatief van Implacom."

3. Het geschil

3.1. Implant vordert - samengevat-

(1) Supracom c.s. (ieder afzonderlijk), op straffe van een dwangsom, te bevelen om iedere inbreuk op de handelsnaamrechten en/of merkrechten van Implant te staken en gestaakt te houden, eventueel slechts in relatie met chirurgische, medische en tandheelkundige instrumenten, kunsttanden en medische diensten, daarbij behorend het gebruik van de door Supracom c.s. geregistreerde domeinnamen;

(2) Implacom B.V. te bevelen om het BBIE schriftelijk te verzoeken haar registratie van het Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 0858959 door te halen;

(3) Supracom B.V. te bevelen de domeinnaam implantdirect.nl over te dragen aan Implant;

(4) Implacom Beheer B.V. te bevelen de domeinnamen impladirect.biz, impladirect.nl, implant-direct.nl, en impladirect.org aan Implant over te dragen;

(5) Supracom c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een bedrag van €15.000,00 aan buitengerechtigde kosten;

(6) Supracom c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, waaronder begrepen de volledige advocaatkosten voor een bedrag van €31.673,50.

Implant vordert bovendien dat dit vonnis in de plaats treedt van het gevorderde onder (2), (3) en (4) indien de daarin genoemde gedaagde niet voldoet aan het vonnis.

3.2. Implant stelt daartoe - zakelijk weergegeven - dat zij al sinds 2006 onder de handelsnaam 'Implant Direct' actief is in Nederland. Dit blijkt uit de bestellingen van Nederlandse tandartsen op de website implantdirect.com/eu, een mede op Nederland gerichte webshop. Supracom c.s. is actief op dezelfde markt in Nederland. Zij maakt gebruik van het teken 'Implant Direct' op haar websites, claimt daarop zelfs dat zij het concept heeft bedacht, waardoor verwarring onder het relevante publiek te duchten is. Supracom c.s. maakt dus inbreuk op de handelsnaam van Implant.

In december 2007 heeft Implant Supracom c.s. benaderd om te komen tot een overeenkomst voor distributie van Implam-producten in Nederland door Supracom c.s. Gesprekken daarover hebben plaatsgevonden in februari 2008, en Supracom c.s. heeft geholpen met de organisatie van de roadshow in Nederland ter introductie van de producten van Implant. Partijen hebben echter geen overeenstemming bereikt over de distributieovereenkomst. Supracom c.s. heeft de domeinnaam implantdirect.nl van Slotboom overgenomen, terwijl Slotboom aan Implant heeft toegezegd die domeinnaam aan haar over te dragen. Na de gestaakte onderhandelingen heeft Supracom c.s. de

domeinnaam Implantdirect.nl niet overgedragen aan Implant, en heeft later andere, gelijkende, domeinnamen laten registreren. De registratie en het gebruik van die domeinnamen mankt ook inbreuk op de handelsnaam van Implant. Verder heeft Supracom c.s. een beeldmerk, waarop zij ook gebruik maakt van het teken 'Implant Direct', laten registreren bij het BBIE. Dit is te kwader trouw omdat Implant een ouder recht heeft op dat teken op grond van haar handelsnaam en het namens Implant gedeponeerde EU gemeenschapsmerk. Bovendien was Supracom c.s. op de hoogte van het gebruik van dat teken door de moedermaatschappij van Implant in andere landen in de wereld. Supracom c.s. heeft onrechtmatig gehandeld door het gebruik van het teken 'Implant Direct' en haar weigering de door haar geregistreerde domeinnamen over te dragen.

3.3. Supracom c.s. voert - kort gezegd - aan dat de rechtbank onbevoegd is omdat gedaagden niet in dit arrondissement zijn gevestigd en het enkele gebruik van het teken 'Implant Direct' door Supracom c.s. op het internet onvoldoende is om aan te nemen dat zij in Amsterdam een onrechtmatige daad zou hebben gepleegd. Daarnaast is Implant niet ontvankelijk in haar vorderingen betreffende de domeinnaam implantdirect.nl omdat zij al een procedure over de domeinnaam implantdirect.nl bij het WIPO heeft gevoerd. Implant is niet ontvankelijk in haar andere vorderingen omdat zij niet actief is op de Nederlandse markt. Daarom heeft Implant ook geen handelsnaamrechten in Nederland. Supracom c.s. is sinds de jaren 90 van de vorige eeuw actief op de Nederlandse markt en heeft in februari 2008 de domeinnaam implantdirect.nl overgenomen van een derde. Haar adviseur, Lentink, heeft onderzoek gedaan naar eventueel geregistreerde merken en/of domeinnamen met het teken 'Implant Direct'. Daaruit is gebleken dat die in Nederland niet voorkwamen zodat Supracom c.s. toen de domeinnaam en het teken in gebruik heeft genomen. Zij heeft dus een ouder handelsnaamrecht. Daarnaast heeft Supracom c.s. in oktober 2008 het Benelux-beeldmerk met het teken laten deponeren en bezit dus een ouder merkenrecht dan Implant.

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

4. De beoordeling

4.1. De websites van Supracom c.s. zijn mede te raadplegen te Amsterdam zodat uit vaste jurisprudentie volgt dat deze rechtbank, en daarmee ook de voorzieningenrechter, bevoegd is kennis te nemen van het onderhavige geschil.

4.2. Anders dan Supracom c.s. heeft betoogd is Implant ontvankelijk in haar vorderingen. Supracom c.s. heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken dat Implant door haar Amerikaanse moedermaatschappij is opgericht voor de handel in Europa van door de moedermaatschappij ontwikkelde producten. Dit houdt ook in dat Implant de belangen in Europa van haar moedermaatschappij kan behartigen. Dit blijkt ook wel uit de rol die Implant heeft gespeeld bij het organiseren van de gesprekken tussen de oprichter van de Amerikaanse moederschappij en Supracom c.s. die plaats

hebben gevonden in februari 2008 en de organisatie van de roadshow op 15 mei 2008. Daarnaast is onweersproken dat Implant een overeenkomst met Implant Direct Benelux is aangegaan voor de distributie van haar producten in Nederland. Tot slot heeft Implant een Benelux-beeldmerk laten deponeren bij het BBIE en heeft zij gesteld dat inbreuk wordt gemaakt op haar handelsnaam en merkenrecht. De stelling van Supracom c.s. dat Implant niet ontvankelijk is in haar vorderingen betreffende de domeinnaam implantdirect.nl, omdat partijen al een procedure bij het WIPO hebben gevoerd over die domeinnaam, wordt evenmin gevolgd. Het aanhangig maken van een klacht bij het WIPO maakt niet dat Implant haar recht om een vordering betreffende hetzelfde onderwerp aanhangig te maken bij de Nederlandse burgerrechter heeft opgegeven.

4.3. Voor toewijzing van het gevorderde in kort geding dient voorshands voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Supracom c.s. het teken 'Implant Direct' onrechtmatig voert in de door haar geregistreerde domeinnamen en op haar websites. Hiervan kan sprake zijn indien bijvoorbeeld het teken reeds eerder rechtmatig werd gevoerd door Implant als handelsnaam, voor zover in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarren tussen de ondernemingen te duchten is. Ook kan hiervan sprake zijn indien - kort gezegd - Implant een ouder merkrecht heeft op 'Implant Direct'. Tot slot kan sprake zijn van het onrechtmatig gebruiken van het teken op grond van hetgeen betamelijk is in het maatschappelijk verkeer. Indien aannemelijk is dat de bodemrechter het gebruik van het teken door Supracom c.s. onrechtmatig zal achten, is het spoedeisende belang van de vorderingen in die zin gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade kan leiden aan de zijde van Implant.

4.4. Implant heeft gesteld dat zij bescherming geniet van haar handelsnaam omdat zij al sinds 2006 deelneemt aan het economisch verkeer in Nederland. Supracom c.s. heeft deze stelling uitvoerig betwist en daarbij gewezen op het feit dat Implant pas in oktober 2007 is opgericht. Daarnaast heeft Implant ter ondersteuning van haar beroep op de Handelsnaamwet een overzicht van bestellingen van Nederlandse tandartsen in het geding gebracht. Daaruit is echter, zoals Supracom c.s. terecht heeft betoogd, niet zonder meer af te leiden dat Implant op de Nederlandse markt actief was. De Nederlandse tandartsen hebben weliswaar producten van de moedermaatschappij van Implant besteld, maar uit het door Implant overgelegde overzicht blijkt dat die bestellingen hebben plaatsgevonden op de website implantdirect.com die door de Amerikaanse moedermaatschappij van Implant wordt gebruikt. Daarnaast heeft Implant gesteld gebruik te maken van de website implantdirect.eu. Deze domeinnaam is weliswaar door een bestuurder van Implant geregistreerd, maar niet is gebleken dat deze website aan Implant is overgedragen. Evenmin is gebleken dat deze website in gebruik is. Pas nadat Implant Direct Benelux

is opgericht, 1 oktober 2008, is een op de Nederlandse markt gerichte website, Implantdirect.nu, actief. Voorshands is dan ook onvoldoende aannemelijk dat Implant, of haar moedermaatschappij, voor 1 oktober 2008 actief heeft deelgenomen aan het economisch verkeer in Nederland. Onbetwist is dat Supracom c.s. in ieder geval al sinds 18 februari 2008 met de aanduiding 'Implant Direct' actief is op de Nederlandse markt. De stelling van Implant dat zij een ouder handelsnaamrecht heeft dan Supracom c.s. kan dus niet zonder meer worden gevolgd, zodat haar beroep op de bescherming van artikel 5 Handelsnaamwet thans niet slaagt.

4.5. Hetzelfde geldt in beginsel voor het beroep van Implant op haar beeldmerk. Omdat, zoals hiervoor is overwogen, voorshands niet aannemelijk is dat zij een ouder handelsnaamrecht dan Supracom c.s. heeft, kan voorshands evenmin de conclusie worden getrokken dat om die reden de registratie van het beeldmerk door Supracom c.s. niet te goeder trouw, of onrechtmatig jegens Implant is geweest. Aangezien het beeldmerk van Implant op een latere datum is gedeponeerd dan het beeldmerk van Supracom c.s. kan het door Supracom c.s. geregistreerde merk evenmin op grond van de BVIE als inbreuk op het merkenrecht van Implant worden beschouwd.

4.6. De vraag is echter of dit alles tot afwijzing van de vordering van Implant dient te leiden. Het antwoord daarop is ontkennend. Daarbij zijn de volgende feiten en omstandigheden van belang:

i. de moedermaatschappij van Implant maakt sinds enige jaren gebruik van het teken 'Implant Direct' ter onderscheiding van haar producten in de Verenigde Staten van Amerika. Op 22 april 2008 is het merk 'IMPLANT DIRECT' geregistreerd door en bij het United States Patent and Trademark Office;

ii. op 15 april 2006 heeft S. Vogt, thans managing partner van Implant, de domeinnaam implantdirect.eu laten registreren;

iii. Implant is in oktober 2007 opgericht om de Europese markt voor haar Amerikaanse moedermaatschappij te behartigen;

iv. Implant en haar moedermaatschappij enerzijds en Supracom c.s. anderzijds zijn vanaf december 2007 tot in ieder geval mei 2008 in gesprek geweest over een overeenkomst voor de distributie in Nederland door Supracom c.s. van de producten van (de moedermaatschappij van) Implant;

v. Supracom c.s., samen met haar adviseur Lentink, heeft op 15 mei 2008 in nauw overleg met Implant een roadshow georganiseerd ter introductie van Implant en haar producten onder het teken 'Implant Direct' op de Nederlandse markt, waarbij de oprichter van de moedermaatschappij van Implant aanwezig is geweest;

vi. de onderhandelingen tussen Implant en Supracom c.s. zijn op niets uitgelopen;

vii. Supracom c.s. heeft voor de bedoelde gesprekken het teken 'Implant Direct' niet gebruikt, ook niet in een andere, vergelijkbare, vorm.

Supracom c.s. heeft op 18 februari 2008, na de eerste gesprekken over de distributieovereenkomst, de domeinnaam implantdirect.nl overgenomen van Slotboom

en in gebruik genomen. Nadat de onderhandelingen tussen partijen waren mislukt heeft Implant Supracom c.s. herhaaldelijk verzocht, zie 2.10, om de domeinnaam implantdirect.nl aan haar over te dragen. Ondanks deze verzoeken heeft Supracom c.s. in november 2008 de onder 2.14 opgenomen domeinnamen geregistreerd en in gebruik genomen. Zij is toen ook gebruik gaan maken van het voor haar op 25 februari 2009 geregistreerde Benelux-beeldmerk op die website, met daarbij de tekst dat 'Implant Direct' een initiatief is van Implacom. Onder deze omstandigheden houdt de stelling van Supracom c.s. dat zij het teken in 'Implant Direct' in Nederland vrij kon gebruiken geen stand. De handelingen van Supracom c.s. zijn immers niet betaamelijk in het maatschappelijk verkeer. Een Nederlandse distributeur kan zich niet de door een buitenlandse producent gebruikte tekens toe eigenen nadat onderhandelingen over distributie van diens producten in Nederland zijn afgebroken. Daarbij geldt met name dat Supracom c.s. door haar handelingen het voor Implant, of haar moedermaatschappij, onmogelijk maakt om de intellectuele eigendomsrechten van de producent ook in Nederland te gelde te kunnen maken.

4.7. Uit het voorgaande volgt dat voorshands aannemelijk is dat de bodemrechter de vorderingen (1), (3) en (4) van Implant, als opgenomen onder 3.1, zal toewijzen, zodat deze vorderingen in kort geding eveneens toewijsbaar zijn. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.8. De onder 3.1 opgenomen vordering (2), Supracom B.V. te veroordelen tot het doen van een schriftelijk verzoek aan het BBIE om het door haar geregistreerde Benelux-beeldmerk in te trekken, is te vergaand om in kort geding te worden toegewezen. Implant heeft bij toewijzing in kort geding van deze vordering geen belang nu het Supracom c.s. voorlopig zal worden verboden het teken te gebruiken.

4.9. Implant heeft verder veroordeling tot betaling van buitengerechtigde kosten gevorderd. Gelet op de door Implant overgelegde producties is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter deze vordering zal toewijzen, zodat deze ook in kort geding toewijsbaar is, met dien verstande dat in een geval waarin een partij overgaat tot invordering van buitengerechtigde kosten, deze kosten ingevolge het bepaalde in artikel 242 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de grenzen van de redelijkheid niet dienen te overschrijden. De voorzieningenrechter zal overeenkomstig deze bepaling het bedrag ambtshalve matigen en wel – conform het rapport Voorwerk II - tot een bedrag gelijk aan twee punten van het toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg en derhalve gesteld op € 904,00 (inclusief BTW).

4.10. Supracom c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. Implant heeft veroordeling van Supracom c.s. gevorderd in de volledige (proces) kosten, op grond van artikel 1019h Rv en deze gesteld op een bedrag van € 31.673,50. De vorderingen van Implant worden echter toegewezen op grond van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek, zodat een veroordeling in de

volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv niet aan de orde kan zijn. De kosten aan de zijde van Implant worden begroot op:

- dagvaarding €72,25
- vast recht 330,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal €1.218,25

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. Veroordeelt Supracom c.s. om binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis ieder gebruik van 'IMPLANT DIRECT', inclusief het namens Supracom c.s. onder inschrijvingsnummer 0858959 geregistreerde Benelux-beeldmerk, of daarop gelijkende tekens al dan niet in combinatie met andere tekens zoals woord- en beeldelementen, in relatie tot chirurgische, medische en tandheelkundige instrumenten, kunststanden en medische diensten, alsmede daaraan soortgelijke waren en/of diensten, en ieder gebruik van de domeinnamen implantdirect.nl, implant-direct.nl, impladirect.nl, impladirect.biz en inpladirect.org, te staken en gestaakt te houden.

5.2. Bepaalt dat Supracom c.s. voor iedere dag of gedeelte daarvan. dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Implant een dwangsom verbeurt van €1.000,00, tot een maximum van €50.000,00.

5.3. Beveelt Supracom B.V. om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de door haar geregistreerde domeinnaam Implantdirect.nl aan Implant over te dragen en daartoe alle documenten te verstrekken en (rechts)handelingen te verrichten om deze overdracht te effectueren, en bepaalt dat dit vonnis op voet van artikel 3:300 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt van de toestemming tot overdracht van de bedoelde domeinnaam door Supracom B.V. indien zij niet voldoet aan dat bevel.

5.4. Beveelt Implacom Beheer B.V. om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de door haar geregistreerde domeinnamen implant-direct.nl, impladirect.nl, impladirect.biz en impladirect.org aan Implant over te dragen en daartoe alle documenten te verstrekken en (rechtshandelingen te verrichten om deze overdracht te effectueren, en bepaalt dat dit vonnis op voet van artikel 3:300 BW in de plaats treedt van de toestemming tot overdracht van de bedoelde domeinnamen door Implacom Beheer B.V. indien zij niet voldoet aan dat bevel.

5.5. Veroordeelt Supracom c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Implant tot op heden begroot op €1.218,25.

5.6. Veroordeelt Supracom c.s. hoofdelijk tot betaling aan Implant van een bedrag van €904,00 aan buitengerechtigde kosten.

5.7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.8. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerke, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. R. Verloo, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 25 juni 2009.