

Vzgr Rb Den Haag, 20 september 2010, Zoll v Vivon



MERKENRECHT

Uitputting

- [maakt die e-mail voldoende aannemelijk dat aan Allied 100 in het verleden daadwerkelijk toestemming is gegeven de apparatuur af te zetten in ondermeer Nederland.](#)

Vindplaatsen: Jgr afl. 4, nr. 43, p. 437

Vzgr Rb Den Haag, 20 september 2010

(P.G.J. de Heij)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 367723 / KG ZA 10-704

Vonnis in kort geding van 20 september 2010

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht ZOLL MEDICAL CORPORATION, gevestigd te Chelmsford, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZOLL INTERNATIONAL HOLDING B.V., gevestigd te Neder-Betuwe, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, advocaat mr. ir. A.E. Heezius te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIVON NEDERLAND B.V., gevestigd te Son, gemeente Son en Breugel, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. L.P.M. van Erp te Oss. Partijen zullen hierna ook Zoll (eiseressen gezamenlijk) en Vivon genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 juni 2010 met 11 producties;
- producties 1 tot en met 12 van Vivon;
- de mondelinge behandeling op 29 juli 2010;
- de pleitnota van Zoll;
- de pleitnota van Vivon;
- producties 12 tot en met 22 van Zoll;
- producties 13 tot en met 15 van Vivon;
- de voortzetting van de mondelinge behandeling op 6 september 2010;
- de eis in reconventie met productie 16;
- de nadere pleitnota van Zoll;
- de nadere pleitnota van Vivon.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Zoll vervaardigt en verhandelt wereldwijd onder meer hartdefibrillatoren onder het merk "Zoll AED Plus". Dit merk is op naam van eiseres sub 1 als Gemeenschapsmerk ingeschreven onder het registratienummer 006194741 voor de waren "Defibrilators".

2.2. Allied 100 LLC (hierna: Allied 100) is een distributeur van Zoll, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, die mede via haar website www.AEDSuperstore.com de producten van Zoll verkoopt aan derden. In de distributieovereenkomst tussen Zoll en Allied 100 is ten aanzien van het gebied waarbinnen Allied 100 mag opereren, het navolgende opgenomen:

"The territory covered by this Agreement shall consist of the state of Wisconsin located solely in the United States of America (the "Territory"). Distributor shall not sell any Products outside of the Territory",

En ten aanzien van wijzigingen/ aanvullingen op de distributieovereenkomst:

"This agreement may be amended or supplemented only in writing signed by both parties"

2.3. Vivon verkoopt hartdefibrillatoren in Nederland, onder meer van Zoll.

2.4. Allied 100 heeft aan Vivon hartdefibrillatoren van Zoll geleverd, die Vivon in Nederland aan derden heeft verkocht, onder andere aan Connexion. Deze apparaten zijn voorzien van (programmeerbare) gesproken instructies voor de gebruiker.

2.5. Zoll heeft kennis gekregen van het feit dat Vivon haar producten invoert in de EER1 en aanbiedt op de Nederlandse markt. Zij heeft bij brief van 16 april 2010 aan Vivon te kennen gegeven dat parallelimport van de producten van Zoll vanuit landen buiten de EER niet is toegestaan en dat Vivon met de parallelimport inbreuk maakt op de merkrechten van Zoll en dat zij ook overigens onrechtmatig jegens Zoll handelt. Zoll heeft Vivon gesommeerd de parallelimport te staken. Vivon heeft bij brief van 10 mei 2010 geantwoord dat zij de producten heeft gekocht van Allied 100, welke distributeur de producten met toestemming van Zoll in de EER verhandelt, zodat er geen sprake is van merkinbreuk dan wel onrechtmatig handelen. Aan de sommatie heeft Vivon geen gehoor gegeven.

2.6. Vivon heeft in dit verband een e-mail overgelegd van Mark Thompson, werkzaam bij Zoll als sales manager ('Western US Region Manager – Public Safety') van 16 juli 2010, gericht aan Allied 100. Deze e-mail vermeldt het navolgende:

"AED Superstore an Allied 100 Company is authorized to ship all equipment and supplies internationally under your current ZOLL Distribution Agreement. The Agreement includes all models of the AED Plus and its accessories"

2.7. Artikel 9 van de algemene voorwaarden van Vivon, waarin Vivon is aangeduid als "AED leverancier", luidt als volgt:

"In voorkomend geval geeft de producent garantie, respectievelijk verplicht hij zich tot bepaalde prestaties, in

het geval de betreffende zaak niet aan bepaalde eigenschappen voldoet, en is informatie daarover te vinden in de bij het product behorende bescheiden. Aan dergelijk bepalingen is AED leverancier niet gebonden. Zij kunnen door de koper slechts jegens de producent, en niet jegens AED leverancier, worden ingeroepen. ”

3. Het geschil

3.1. Zoll vordert - samengevat – een verbod op merken auteursrechtinbreuk en dat Vivon wordt veroordeeld de verhandeling van Zoll AED Plus hartdefibrillatoren, voor zover deze niet voldoen aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving, te staken en gestaakt te houden. Daarnaast vordert Zoll dat Vivon het gebruik van artikel 9 van haar algemene voorwaarden staakt, dit alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Vivon in de volgens artikel 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.2. Zoll legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij geen toestemming heeft gegeven de waren van buiten de EER in Nederland in te voeren. Volgens Zoll handelt Vivon daarmee in strijd met artikel 9 lid 1 GMVo2.

3.3. Ter zitting heeft Zoll verduidelijkt dat Vivon naar haar mening bovendien handelt in strijd met artikel 6 lid 2 van het Besluit medische hulpmiddelen door apparatuur in Nederland te leveren zonder Nederlandstalige handleiding en met instructies (vergelijk hiervoor onder 2.4) in het Engels in plaats van Nederlands. Dit handelen is naar Zoll stelt jegens haar onrechtmatig.

3.4. Voor zover Vivon wél een Nederlandstalige handleiding zou meeleveren, is volgens Zoll sprake van inbreuk op haar auteursrecht op de handleiding.

3.5. Ten slotte zijn de algemene voorwaarden van Vivon volgens Zoll misleidend jegens afnemers omdat Vivon, als importeur van de apparaten, aansprakelijkheid voor eventuele gebreken niet kan uitsluiten. Vivon handelt aldus naar Zoll meent tevens jegens haar onrechtmatig.

3.6. Vivon voert verweer en vordert veroordeling van Zoll in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten, waartoe zij een vordering in reconventie heeft ingesteld. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank 's-Gravenhage is bevoegd van de gestelde merkinbreuk kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1 en 96 onder a lid 1 GMVo jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De bevoegdheid van deze rechtbank is niet betwist zodat de rechtbank al daarom bevoegd is het geschil ook overigens te beslissen.

Eis in reconventie

4.2. De eis in reconventie dient ingevolge artikel 137 Rv. dadelijk bij antwoord ingesteld dient te worden. In kort geding is dat op de eerste terechtzitting. Vivon heeft haar eis ingesteld ter gelegenheid van de voortzetting van de terechtzitting en dus te laat. De eis in reconventie is niet-ontvankelijk.

4.3. Een vordering tot een proceskostenveroordeling conform 1019h Rv. behoeft echter niet bij wijze van eis

in reconventie te worden ingesteld. Bij de bepaling van de proceskosten in conventie zal daarom niettemin in aanmerking worden genomen dat Vivon aanspraak maakt op een proceskostenveroordeling conform 1019h Rv.

Spoedeisend belang

4.4. Het spoedeisend belang bij de vorderingen in conventie is voldoende aannemelijk gezien de gestelde dreiging van voortdurende merk- en auteursrechtinbreuk.

Volmacht

4.5. Vivon betwist dat mr. Heezius al in juni 2010 gemachtigd was op te treden namens eiseres sub 1. Dit is echter niet relevant nu Vivon niet, althans niet langer (ter zitting heeft Vivon dit aanvankelijk weersproken) bestrijdt dat mr. Heezius in ieder geval thans in dit kort geding optreedt namens zowel eiseres sub 1 als eiseres sub 2. Vivon heeft daarnaast betwist dat, zoals gesteld door Zoll, eiseres sub 1 aan eiseres sub 2 de bevoegdheid heeft gegeven om in eigen naam de aan eiseres sub 1 toekomende (merk-)rechten uit te oefenen. De door Zoll overgelegde, gecorrigeerde, volmacht wordt evenwel voorshands voldoende geoordeeld om deze bevoegdheid aan te nemen. Die bevoegdheid wordt bovendien in deze procedure door eiseres sub 1 bevestigd.

Uitputting

4.6. Vivon heeft zich voor wat betreft de door Allied 100 aan haar geleverde apparaten onder verwijzing naar de overgelegde e-mail van Thompson van 16 juli 2010 op het standpunt gesteld dat Zoll Allied 100 toestemming heeft gegeven voor levering van de apparatuur in de EER en dat het merkrecht van Zoll daarom is uitgeput.

4.7. In het arrest [Davidoff/Levi Strauss \(HvJEG 20 november 2001, LJN:AE1520\)](#) heeft het Hof van Justitie ten aanzien van de hier bedoelde toestemming van de merkhouder het volgende overwogen:

“45. Vastgesteld moet worden dat de toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, (...) moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. Het valt echter niet uit te sluiten dat die wil in bepaalde gevallen op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht (...).”

4.8. Zoll meent dat van een positief uitgedrukte toestemming, die met zekerheid blijkt geeft van de wil om afstand te doen van haar merkrecht, in het onderhavige geval geen sprake is.

4.9. Zoll bestrijdt niet dat Thompson de onder 2.6 vermelde e-mail aan Allied 100 heeft gestuurd. Daarvan uitgaande maakt die e-mail voldoende aannemelijk dat aan Allied 100 in het verleden daadwerkelijk toestemming is gegeven de apparatuur af te zetten in onder meer Nederland. Dat Thompson, zoals Zoll aanvoert, door misleiding tot deze verklaring is gekomen blijkt uit niets.

4.10. Zoll stelt dat deze van de distributieovereenkomst afwijkende toestemming volgens de distributieovereenkomst alleen schriftelijk overeengekomen kan worden. Die stelling gaat niet op omdat vooralsnog niet kan worden geoordeeld dat de hiervoor onder 2.2 weergegeven bepaling de merkhouders zou toestaan op een latere mondeling gegeven toestemming terug te komen uitsluitend op de grond dat partijen zijn afgeweken van hetgeen zij eerder overeengekomen waren.

4.11. Zoll heeft overgelegd een e-mail van Thompson aan Allied 100 van 17 augustus 2010, waarin Thompson zijn eerdere e-mail intrekt en verklaart dat hij niet bevoegd is toestemming te geven de apparaten 'overseas' te leveren. De intrekking doet aan een in het verleden gegeven toestemming echter niet af. In de tweede e-mail van Thompson van 17 augustus 2010 ziet de voorzieningenrechter bovendien weinig aanleiding te twijfelen aan de inhoud van de eerste. Thompson geeft slechts aan dat hij zijn e-mail intrekt omdat hij niet bevoegd zou zijn toestemming te geven. Dat laatste betekent echter niet dat die toestemming, door Thompson of een andere vertegenwoordiger van Zoll, niet gegeven is.

4.12. Wat de bevoegdheid van Thompson betreft is allereerst van belang dat niet blijkt dat juist Thompson de door Vivon gestelde toestemming heeft gegeven (hij bevestigt slechts dát toestemming is gegeven). Zo dat het geval is en aannemende dat Thompson geen bevoegdheid had, dan is onvoldoende gemotiveerd waarom Allied 100, voor wie Thompson het aanspreekpunt bij Zoll is, niet op de door hem gegeven toestemming zou mogen afgaan.

4.13. Zoll voert aan dat Vivon tevens apparaten heeft geleverd van een andere distributeur, PMI Progressive, en dat Vivon zich in ieder geval wat die apparaten betreft niet op uitputting kan beroepen. Het is echter niet aannemelijk geworden dat Vivon ook via PMI Progressive producten van Zoll geleverd heeft gekregen. Vivon heeft slechts overgelegd een lijst van apparaten die volgens zeggen van Connexxion door Vivon zijn geleverd, waaronder apparaten die in eerste instantie door Zoll zijn geleverd aan PMI Progressive. Vivon ontkent echter dat zij de leverancier van die laatste apparaten is geweest, terwijl Zoll voor haar stelling afgaat op niet onderbouwde mededelingen van Connexxion.

4.14. Volgens Zoll kan zij zich, ongeacht de gestelde toestemming, op haar merkrecht beroepen omdat de toestand van de waren zou zijn gewijzigd aldus, dat Vivon een Nederlandstalige handleiding heeft toegevoegd en/of zelf de gesproken instructies heeft vertaald in het Nederlands. Vivon bestrijdt dat zij de apparatuur van Zoll in enig opzicht wijzigt (zie ook hierna). Het tegendeel blijkt niet. Het standpunt van Zoll kan dus niet worden gevolgd.

4.15. Op grond van het voorgaande moet voorshands worden aangenomen dat het merkrecht van Zoll met betrekking tot de voorheen door Vivon in Nederland verkochte apparatuur is uitgeput.

artikel 6 lid 2 van het Besluit medische hulpmiddelen

4.16. Vivon heeft betwist dat zij zou nalaten de apparaten aan haar eindgebruikers te leveren zonder de gesproken Nederlandstalige instructies. Zij erkent slechts dat éénmalig bij vergissing een aantal apparaten is geleverd aan Connexxion, dat nog geprogrammeerd was voor Engeltalige instructies. Zij heeft, naar zij stelt, Connexxion direct na het ontdekken van deze vergissing aangeboden de apparaten alsnog op de juiste taal in te stellen. Voor zover Zoll het tegendeel heeft willen aanvoeren, blijkt uit niets dat sprake is van meer dan een incidentele vergissing. Al aannemende dat dit handelen van Vivon in strijd met het Besluit medische hulpmiddelen moet worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Zoll, heeft zij geen belang bij enig verbod omdat er geen reden is voor herhaling te vrezen.

4.17. Wat de handleiding betreft voert Vivon aan dat zij deze meevert door bij het apparaat een cd-rom te voegen met daarop (onder meer) een link naar de Nederlandstalige handleiding op de website van Zoll. Deze cd-rom is volgens Vivon van Zoll zelf afkomstig.

4.18. Zoll bestrijdt het voorgaande niet maar stelt zich op het standpunt dat het aanleveren van een cd-rom met een link naar de website niet valt onder het begrip 'informatie verstrekken' in de zin van artikel 6 lid 2 van het besluit. Enig argument waarom dit verstrekken beperkt zou zijn tot verstrekking op papier ontbreekt echter, zodat dit standpunt moet worden verworpen.

Auteursrechtinbreuk

4.19. Evenmin is gebleken dat Vivon inbreuk maakt op het auteursrecht van Zoll op de Nederlandstalige handleiding. Vivon heeft aanvankelijk wel aangegeven dat de handleidingen door haar zouden worden 'bijgevoegd', doch heeft ter zitting verduidelijkt dat zij daarmee heeft bedoeld dat zij een cd-rom bijvoegt met een link naar de website van Zoll met de Nederlandse handleiding. De handleiding die op de website van Zoll staat is uiteraard door Zoll zelf geplaatst en kan door gebruikers vrijelijk worden gedownload. Niet valt in te zien dat Vivon deze handleiding zou hebben veelelvoudigd of openbaar zou hebben gemaakt.

Algemene voorwaarden

4.20. Vivon heeft niet bestreden dat de inhoud van haar algemene voorwaarden misleidend en jegens Zoll onrechtmatig zijn, zodat daarvan is uit te gaan. Vivon heeft haar algemene voorwaarden inmiddels aangepast en de aangepaste versie overgelegd. Zij heeft erkend dat de oude algemene voorwaarden echter nog wel op haar website staan. Volgens Vivon is er wegens vakantie nog geen gelegenheid geweest de website aan te passen.

4.21. Nu het gebruik van de algemene voorwaarden nog niet geheel is gestaakt en door Vivon niet is aangevoerd dat Zoll geen belang heeft bij de vordering tot het staken van het gebruik voorwaarden omdat zij, Vivon, bereid is daaraan vrijwillig te voldoen, is de vordering toewijsbaar. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt een termijn gesteld waarbinnen Vivon aan de veroordeling heeft te voldoen. Voor de door Zoll gevorderde rectificatie ziet de voorzieningenrechter vooralsnog onvoldoende aanleiding. In dit stadium komt een staking van het gebruik van de voorwaarde

voldoende tegemoet aan het spoedeisend belang van Zoll.

Proceskosten

4.22. Zoll wordt in conventie hoofdzakelijk in het ongelijk gesteld en dient daarom in de proceskosten in conventie te worden veroordeeld. Vivon heeft een proceskostenveroordeling gevorderd met toepassing van artikel 1019h Rv. Vivon heeft daarbij onder meer de kosten van haar juridisch adviseur Bisschops Dobbelssteijn ter hoogte van €21.037,- gevorderd. Zoll heeft bestreden dat deze kosten op de voet van artikel 1019h Rv. voor vergoeding in aanmerking komen en meent dat Bisschops Dobbelssteijn bovendien een onevenredig groot aantal uren (circa 120) aan de zaak heeft besteed. Zij meent dat uitgegaan zou moeten worden van de 80 uur die zij zelf aan de zaak heeft besteed.

4.23. De kosten van de juridisch adviseur zijn aan te merken als 'andere kosten' in de zin van artikel 1019h Rv. Ook omdat de bijstand van de procesadvocaat zich heeft beperkt tot het instellen van de eis in reconventie en Vivon zich verder door haar juridisch adviseur heeft laten bijstaan, komen die kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking.

4.24. Echter ontbreekt een steekhoudende motivering waarom de kosten, die ver uitstijgen boven het IE-indicatie-tarief, qua omvang nog als redelijk en evenredig zijn aan te merken. Nu de kosten bovendien door Zoll zijn bestreden zijn zij te begroten volgens het IE-indicatie-tarief. De procedure wordt, mede met het oog op de voortgezette behandeling en het aanzienlijke aantal uren dat ook door Zoll aan de zaak is besteed, als niet eenvoudig aangemerkt. De kosten worden daarom begroot op €15.000 te vermeerderen met €263 (Vivon vermeldt in haar conclusie abusievelijk €206) aan griffierecht.

4.25. In reconventie wordt Vivon in het ongelijk gesteld. Zij dient daarom de proceskosten te dragen, te begroten volgens 1019h Rv. Gelet op het ontbreken van verweer specifiek in reconventie en nu Zoll geen andere verdeling heeft aangegeven, moet ervan worden uitgegaan dat de door haar opgegeven proceskosten geheel betrekking hebben op het geschil in conventie. In reconventie worden de kosten daarom gesteld op nihil. termijn voor het instellen van de hoofdzaak

4.26. Omdat de op rechten van intellectuele eigendom gebaseerde vorderingen van Zoll worden afgewezen, wordt geen termijn vastgesteld als bedoeld in artikel 1019i Rv.

5. De beslissing in conventie

De voorzieningenrechter:

6.1. gebiedt Vivon binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis het gebruik van artikel 9 van haar algemene voorwaarden te staken;

6.2. veroordeelt Vivon om aan Zoll een dwangsom te betalen van €1.000,- voor iedere dag dat zij niet aan het in 6.1. bepaalde voldoet, waarbij een gedeelte van een dag voor een hele wordt gerekend;

6.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.4. bepaalt dat de in 6.2 bedoelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

6.5. wijst het meer of anders gevorderde af;

6.6. veroordeelt Zoll in de proceskosten, aan de zijde van Vivon begroot op €15.000,-aan kosten van de advocaat en de gemachtigde en €263 aan griffierecht.

in reconventie

De voorzieningenrechter:

5.1. verklaart Vivon niet-ontvankelijk in haar eis in reconventie;

5.2. veroordeelt Vivon in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Zoll begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 20 september 2010.
