

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 312934 / HA ZA 08-1908

Vonnis van 18 februari 2009 (bij vervroeging)

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
GENERAL CARDIAC TECHNOLOGY INC.,
gevestigd te Santa Cruz, Californië, Verenigde Staten,
eiseres, in de hoofdzaak en in het incident,
advocaat mr. S.E. Schalkwijk,

tegen

1. de besloten vennootschap
EXIM HOLLAND B.V.,
gevestigd te Soesterberg,
2. **GIJSBERTUS VAN BEEK**,
wonende te Soest,
gedaagden, in de hoofdzaak en in het incident,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

Partijen zullen hierna GCT en Exim genoemd worden, gedaagden afzonderlijk Exim Holland en Van Beek. Aan de zijde van GCT is de zaak behandeld door mrs. W.E. Pors en S.E. Schalkwijk, advocaten te Den Haag. Aan de zijde van Exim is de zaak behandeld door mrs. G.S.P. Vos en M.M. Truijens, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

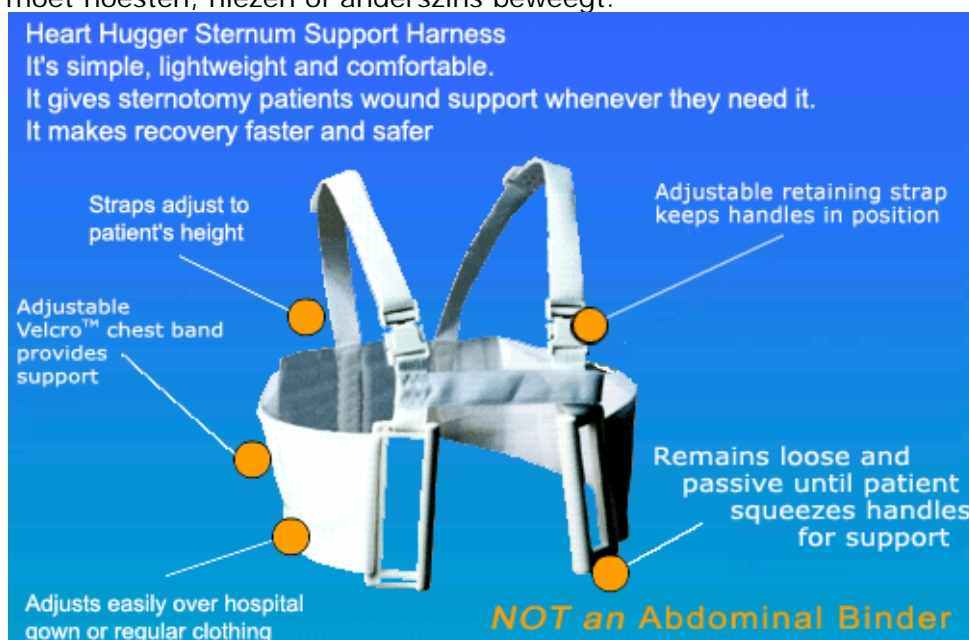
- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 29 oktober 2008;
 - het proces-verbaal van comparitie van 27 januari 2009.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. GCT is een Amerikaanse onderneming die sinds de jaren '80 een borst-band (hierna: harnas) verkoopt en produceert, die wordt gebruikt bij patiënten tijdens het herstel na een open-hartoperatie. Dit harnas wordt wereldwijd door

GCT onder de naam Heart Hugger verkocht en is al jarenlang op de Amerikaanse en de Europese markt te verkrijgen. GCT heeft dit harnas zelf ontwikkeld.

2.2. Door de handvatten aan het harnas (zie afbeelding hieronder) naar elkaar toe te drukken wordt de borstband aangespannen, waardoor de gehele ribbenkast wordt omringd met een gelijkmatige druk waardoor de wond na de operatie wordt ontzien. Dit zorgt voor een verlichting van de pijn wanneer de patiënt moet hoesten, niezen of anderszins beweegt.



2.3. Met betrekking tot dit harnas is een Europees octrooi verleend onder nummer EP 260351, hierna: EP 351. EP 351 heeft betrekking op een "patient-activated body immobilizer and method of use". EP 351 is ingediend op 10 september 1986 en is op 18 november 1993 verleend. Op 9 september 2006 is dit octrooi vervallen wegens het aflopen van de maximale beschermingsduur. Naast Nederland, had EP 351 ook gelding in Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden.

2.4. Op 29 december 2006 heeft GCT het Benelux woordmerk HEART HUGGER alsmede het Benelux beeldmerk Heart Hugger gedeponneerd. Beide merken zijn met een spoedinschrijving ingeschreven op 2 januari 2007 onder de inschrijvingsnummer 0814574 respectievelijk 0814573.

2.5. GCT is houdster van de domeinnaam hearthugger.com.

2.6. Exim Holland actief op het gebied van de import en export en productie van medische apparatuur en andere medische producten, niet zijnde medicijnen.

2.7. Op basis van een in 1994 gesloten distributieovereenkomst, is Exim Holland jarenlang opgetreden als de Nederlandse en Europese distributeur van GCT voor het Heart Hugger product.

2.8. Deze distributieovereenkomst is gesloten tussen GCT en Exim Holland. Er is een rechtskeuze opgenomen die aangeeft dat de overeenkomst wordt beheerst door het recht van de staat Californië. De exclusiviteit geldt voor verkopen in Nederland Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden, alsmede in Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Noorwegen, Portugal, Zweden en Spanje. De overeenkomst verwijst niet naar het bestaan van Europese octrooi- model- of merkrechten van GCT. Op basis van deze distributieovereenkomst bracht Exim Holland het Heart Hugger product op de Nederlandse - en later op de Europese - markt.

2.9. Onder paragraaf 11 en 12 van de overeenkomst is bepaald dat Exim Holland de merken van GCT mag gebruiken. Onder §11 sub a is bepaald dat het Exim Holland is verboden: "to register any trademarks, marks or trade names confusingly similar to those of Manufacturer". Uit §12 volgt dat Exim Holland GCT zonedig zal bijstaan bij de handhaving van haar IE-rechten.

2.10. In 2002 of 2003 zijn tussen GCT en Exim Holland nadere afspraken gemaakt. Aansluitend daarop heeft Exim Holland vanaf 2003 een deel van de door haar verhandelde harnessen in Europa laten produceren. Om de winstderving van CGT te compenseren is overeengekomen dat Exim Holland per harness een bedrag van 19.72 USD aan GCT zal vergoeden. Deze aanvullende overeenkomst wordt door partijen omschreven als de licentieovereenkomst.

2.11. Op 19 mei 2005 heeft Exim Holland het Gemeenschapsmerk Heart Hugger nr 3.324.878 geregistreerd. Exim heeft ook op haar naam de domeinnamen hearthugger.nl en hearthugger.eu geregistreerd.

2.12. Partijen beschouwen de distributieovereenkomst en de aanvullende licentieovereenkomst thans als beëindigd. Nadat CGT op 23 juni 2008 de vernietiging van het Gemeenschapsmerk had verzocht, heeft Exim Holland op 17 juli 2008 het OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) verzocht het Gemeenschapsmerk Heart Hugger over te dragen aan GCT. Deze overdracht is op 18 juli 2008 geëffectueerd. Exim Holland heeft eveneens de domeinnamen overgedragen aan GCT. Exim Holland neemt geen Heart Hugger harnessen meer af van CGT en laat deze ook niet meer produceren in Europa. Exim Holland is met een eigen harness onder eigen merk nog actief op de Europese markt.

2.13. Op verzoek van GCT heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht op 16 april 2008 verlof verleend voor het treffen van voorlopige maatregelen ex artikel 1019b - 1019d Rv. In deze beschikking heeft de voorzieningenrechter verlof verleend voor het leggen van bewijsbeslag, beschrijving en monsterneming. Het eerste beslag heeft plaatsgevonden op 22 april 2008.

2.14. In opdracht van GCT heeft de accountant A.H.M. de Groot RA RI kennis genomen van de in beslag genomen administratie van Exim Holland en heeft gerapporteerd omtrent de aantallen in opdracht van Exim Holland geproduceerde en afgeleverde harnassen.

2.15. In opdracht van Exim Holland heeft de accountant F. Tuijn RA aan de hand van de actuele administratie van Exim Holland gerapporteerd omtrent de aantallen in opdracht van Exim Holland geproduceerde en afgeleverde harnassen.

3. Het geschil

3.1. GCT vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

"IN HET INCIDENT:

1. gedaagden te bevelen binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis kopieën over te leggen van of inzage te verlenen in die bescheiden, als bedoeld in paragraaf 47-57, die zich onder de deurwaarder, dan wel boekhoud deskundige van gedaagden, bevinden en waaruit de daadwerkelijke verkoop aantallen van de verkochte Heart Hugger harnassen gedurende de looptijd van de distributieovereenkomst tussen GCT en gedaagden zijn verhandeld; in het bijzonder gedaagden te gebieden binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de advocaten van eiseres af te geven een correct en compleet schriftelijke opgave van:

- het exacte aantal Heart Hugger harnassen dat gedaagden tijdens de duur van de distributieovereenkomst heeft verkocht;
 - de door gedaagden betaalde inkoop- dan wel productieprijs en de door gedaagden gehanteerde verkoopprijs met betrekking tot de (inbreukmakende) Heart Hugger harnassen en het totale bedrag van de winst die gedaagden hebben genoten met de verkoop van de (inbreukmakende) Heart Hugger harnassen;
- zulks vergezeld van een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant, waarin staat vermeld dat hij door middel van onderzoek van de boeken en financiële administratie van de betreffende gedaagden hebben vastgesteld dat de schriftelijke opgave juist is alsmede vergezeld van alle kopieën van alle relevante order-, invoer-, inkoop- en verkoopdocumenten;

TEN PRINCIPALE:

2. voor recht te verklaren dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op het octrooi EP 260351 van GCT;
3. gedaagden te gebieden onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis elke inbreuk op het Benelux woordmerk HEART HUGGER (met inschrijvingsnummer 0814574) en het Benelux beeldmerk HEART HUGGER (met inschrijvingsnummer 0814573) van GCT te staken en gestaakt te houden;
4. gedaagden te gebieden binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de domeinnaam hearthugger.eu over te dragen aan GCT;
5. gedaagden te gebieden onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis ieder onrechtmatig handelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het uitingen waarin zij zich afzet tegen CGT of die negatieve mededelingen over GCT bevatten te staken en gestaakt te houden;

6. gedaagden te gebieden binnen 7 dagen uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis centraal aan al haar (voormalige) afnemers een brief te sturen waarin onderstaande tekst is geschreven:

"Geachte heer, mevrouw,

De Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van [invoegen datum) bepaald dat wij tijdens de distributie relatie met General Cardiac Technology Inc in verband met de verkoop en distributie van Heart Hugger harnessen inbreuk heeft gemaakt op de octrooirechten General Cardiac Technology Inc. In dit vonnis is tevens bepaald dat wij inbreuk hebben gemaakt op het beeld- en woordmerk HEART HUGGER van General Cardiac Technology Inc. Bovendien heeft de Rechtbank Den Haag bepaald dat wij onrechtmatige uitlatingen hebben gedaan, waardoor General Cardiac Technology schade heeft geleden. Wij zijn op [invoegen datum) door de Rechtbank Den Haag onder meer veroordeeld om u dit mede te delen.

Namens Exim Holland B. V,

G. van Beek,

Directeur"

7. te bepalen dat gedaagden een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeuren en verschuldigd is aan eiseres van € 1.000,- (duizend Euro) voor iedere keer dan wel - en zulks ter uitsluitende keuze van eiseres € 5.000,- (vijfduizend Euro) voor iedere dag dat gedaagden met de tijdige of volledige nakoming van de hiervoor genoemde geboden in gebreke zijn;

8. gedaagden te veroordelen tot afdracht van de gemaakte winst dan wel tot vergoeding van de geleden en nog te lijden schade, nader vast te stellen aan de hand van het vonnis in het incident;

9. gedaagden te veroordelen aan eiseres te betalen de buitengerechtelijke kosten, van € 19.232,-, waaronder begrepen de volledige feitelijke kosten in verband met de voorlopige maatregelen (ex artikel 1019b-d Rv), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, althans vanaf een door de Rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;

10. gedaagden te veroordelen in de volledige feitelijke (proces)kosten van deze procedure in de zin van artikel 1019h Rv, en daarbij voorts te bepalen dat hierover wettelijke rente verschuldigd zal zijn vanaf de datum het te dezen te wijzen vonnis heeft gewezen, tot aan de dag der algehele voldoening."¹

3.2. Wat betreft het incident legt CGT hieraan ten grondslag dat CGT toegang wil krijgen tot de in beslag genomen administratie om aldus bewijs over te kunnen leggen omtrent de aantallen Heart Hugger harnessen die door Exim zijn vervaardigd en afgeleverd. Ten principale legt GCT aan haar vorderingen ten grondslag octrooi-inbreuk, merkinbreuk en onrechtmatige daad.

3.3. Exim voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

¹ De rechtbank heeft het petitum letterlijk overgenomen

4. De beoordeling

Ten principale

Ontvankelijkheid

4.1. Eerst ter comparitie heeft Exim het verweer gevoerd dat GCT met betrekking tot EP 351 geen octrooihouder is. EP 351 staat op naam van een ander die geen partij is in deze procedure. Dat GCT over een licentie zou beschikken of langs ander weg actief gelegitimeerd zou zijn het octrooi te handhaven is niet gesteld of aannemelijk gemaakt.

4.2. GCT was ter comparitie niet in staat onmiddellijk en afdoende op dit ontvankelijkheidsverweer te reageren. Zij zal in de gelegenheid worden gesteld bij voortprocederen dit alsnog te doen. De rechtbank merkt op dat het octrooi-recht niet de enige grondslag is waarop de vorderingen steunen. Bovendien, zoals hierna wordt overwogen is geenszins onaannemelijk dat de gestelde octrooi-inbreuk en ook de inbreuk op het merkrecht iedere relevantie missen.

4.3. Exim heeft voorts het verweer gevoerd dat de vorderingen jegens Van Beek in persoon (gedaagde sub 2) niet ontvankelijk zijn. Van Beek heeft enkel gehandeld als bestuurder van de holding die op haar beurt weer bestuurder en enig aandeelhouder is van Exim Holland. Voor eventuele schulden van de vennootschap is hij niet aansprakelijk. GCT heeft volgens Exim ook niets gesteld of onderbouwd wat betreft de persoonlijke aansprakelijkheid van Van Beek in dit geschil.

4.4. Dit verweer van Exim slaagt. Een (indirect) bestuurder van een vennootschap is niet zonder meer aansprakelijk voor vorderingen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad van de vennootschap. Nu GCT geen enkele bijzondere omstandigheid noemt op grond waarvan schulden van Exim Holland aan Van Beek zijn toe te rekenen dienen de vordering jegens van Beek te worden afgewezen, hetgeen bij eindvonnis zal geschieden.

De grondslag van de vorderingen

4.5. Partijen zijn het er met elkaar over eens dat zowel de oorspronkelijke distributieovereenkomst van 1994, als de mogelijke aanvullende overeenkomst, welke door partijen wel als een licentieovereenkomst is omschreven, thans zijn beëindigd. Dit neemt niet weg dat geen der partijen iets heeft gesteld omtrent de datum van beëindiging, de reden daarvan, de wijze waarop is beëindigd, de afspraken die in verband met de beëindiging zijn gemaakt. Omtrent de modaliteiten van de licentieovereenkomst zijn partijen het nog minder eens. Ter comparitie heeft GCT enige e-mails getoond maar Exim kon daar op dat moment niet op reageren.

4.6. De vraag naar het moment van beëindiging van de overeenkomsten is niet zonder belang. De rechtbank verwijst naar de vordering in het incident onder 1 waar GCT opgave verlangt van daadwerkelijke verkoop aantallen van de verkochte Heart Hugger harnessen gedurende de looptijd van de distributieovereenkomst tussen GCT en Exim Holland. Zodanige vordering ver-

ondersteld een overeenkomst en een tekort schieten van Exim Holland wat betreft de betaling. De grondslag hiervan kan geen ander dan die van wanprestatie zijn. GCT heeft ook niet inzichtelijk gemaakt waarom er sprake zou zijn van octrooi-inbreuk of merkinbreuk. In het algemeen maakt de distributeur die handelt onder een distributieovereenkomst geen inbreuk op een octrooi dat ziet op het product dat onder de distributieovereenkomst wordt verhandeld. Ditzelfde geldt indien er sprake is van een licentieovereenkomst met betrekking tot een geoctrooieerd product, ook niet indien de licentienemer in verzuim is wat betreft de betaling van royalties.

4.7. De registratie op 19 mei 2005 van het teken Heart Hugger als gemeenschapsmerk door Exim Holland is zonder meer evenmin als merkinbreuk of registratie ter kwader trouw aan te merken. Geen van partijen betwist immers dat op dat moment de distributieovereenkomst nog liep. Uit §11 van de distributieovereenkomst volgt niet dat de registratie van een merk dat identiek is aan het teken van GCT is verboden. De registratie door Exim Holland is eerder aan te merken als de handhaving van het recht van GCT ingevolge §12 van de overeenkomst. Vergelijkbare overwegingen gelden voor de registratie door Exim Holland van de Heart Hugger domeinnamen.

4.8. Hoewel GCT niet kiest voor een contractuele grondslag voor haar vordering, voert zij wel een debat over de uitleg van de aanvullende licentieovereenkomst. Kort gezegd gaat het dan om de vraag of de overeengekomen royalties moeten worden betaald over de volledige afzet van Europees geproduceerde Heart Hugger harnassen of dat de royalties enkel verschuldigd zijn over de afzet in landen waar EP 351 geldig was.

4.9. Naar de kern genomen is dit het geschil wat partijen verdeeld houdt. Uit de thans beschikbare rapportages van de accountants volgt dat indien de uitleg van GCT juist is Exim Holland nog een bedrag aan royalties verschuldigd is. Exim stelt dat zij juist teveel heeft betaald omdat zij gedeeltelijk ook royalties heeft afgedragen in landen waar EP 351 nooit gelding heeft gehad.

4.10. De rechtbank kan deze vraag vooralsnog niet beantwoorden. Partijen hebben haar onvoldoende geïnformeerd omtrent de modaliteiten van de aanvullende licentieovereenkomst. Onduidelijk is vooralsnog door welk recht deze overeenkomst wordt beheerst. Ter comparitie hebben partijen aangegeven zich hierover te willen beraden en nader te willen concluderen. Deze gelegenheid zal hun worden gegeven.

4.11. Bij voortprocederen kunnen partijen, met name GCT, ook enige aandacht besteden aan de door GCT gestelde onrechtmatigheid in algemene zin van het handelen van Exim in de periode rondom de beëindiging van de overeenkomsten. De rechtbank begrijpt dat die onrechtmatigheid ziet op wapperen met octrooirechten of merkrechten door Exim in die periode en op ongeoorloofde reclame. Vooralsnog heeft GCT aan die grondslag nog geen handen en voeten gegeven.

In het incident

4.12. GCT wil toegang krijgen tot de administratie waarop zij bewijsbeslag heeft gelegd. Ter comparitie is met partijen besproken dat dat zou kunnen door tussenkomst van de accountants van partijen die reeds bij de zaak zijn betrokken en hebben gerapporteerd. Zij zullen gezamenlijk aan de hand van de actuele administratie van Exim Holland vaststellen hoeveel Heart Hugger harnessen in opdracht van Exim Holland in Europa zijn geproduceerd en gespecificeerd, naar enerzijds de landen waar het octrooi geldig was en anderzijds de landen waar het octrooi niet geldig is geweest, opgave doen van de jaarlijkse afzet. In hun gezamenlijk rapport zullen zij zich beperken tot deze opgaven zonder verder openbaring van gegevens die als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt. Indien de accountants dat wensen kunnen zij de verkregen gegevens vergelijken met de beslagen administratie.

4.13. In het incident zal worden beslist in overeenstemming met hetgeen ter comparitie is besproken en hierboven is weergegeven. De rechtbank ziet aanleiding te bepalen dat ieder der partijen voorshands de kosten draagt van de eigen accountant.

Voortprocederen en proceskosten

4.14. Partijen zullen het gezamenlijk rapport van de accountants in het geding brengen. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen. Bij diezelfde gelegenheid zullen partijen alle producties overleggen waarop zij bij voortprocederen een beroep willen doen. Vervolgens zal GCT repliceren.

4.15. In elk geval GCT merkt deze zaak aan als een IE zaak waarop de regeling van artikel 1019h Rv van toepassing is. Voorshands laat de rechtbank in het midden of deze zaak werkelijk een IE zaak is waarvoor de regeling van de volledige proceskosten in aanmerking dient te worden genomen. Eerst bij eindvonnis zal over de kosten van de procedure, ook die van het incident worden beslist. Partijen dienen er rekening mee te houden dat bij toepasselijkheid van artikel 1019h Rv de toetsingsnorm zal bestaan uit de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte proceskosten. Voorshands heeft de rechtbank de indruk dat de inzet tijdens GCT onevenredig is geweest en dat de IE-rechtelijke grondslagen niet slagen.

5. De beslissing

De rechtbank

In het incident:

bepaalt dat de accountant A.H.M. de Groot RA RI en de accountant F. Tuijn RA gezamenlijk een onderzoek zullen doen in de administratie van Exim op de wijze als verwoord in overweging 4.12 van dit vonnis ter beantwoording van de aldaar geformuleerde onderzoeksvraag en dat zij de uitkomsten van dit onderzoek zullen rapporteren aan partijen;

verstaat dat de kosten van het onderzoek zullen worden gedragen door partijen, des dat de kosten van de accountant A.H.M. de Groot RA RI voorshands voor rekening komen van GCT en de kosten van F. Tuijn RA voor rekening van Exim;

bepaalt dat partijen het rapport van de accountants in geding zullen brengen ter rolle van 1 april 2009;

reserveert de kosten van het incident tot eindvonnis in de hoofdzaak,

in de hoofdzaak:

verstaat dat partijen desgewenst nadere producties in geding zullen brengen ter rolle van 1 april 2009;

bepaalt dat GCT zal repliceren ter rolle van 13 mei 2009 en dat Exim zal dupliceren ter rolle van 24 juni 2009 waarna vonnis zal worden gewezen;

houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2009, in het bijzijn van de griffier.