

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 403859 / HA ZA 11-2462

Vonnis in incident van 18 januari 2012

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht
NOVARTIS AG,
gevestigd te Basel, Zwitserland,
 2. de vennootschap naar vreemd recht
CIBA VISION AG,
gevestigd te Embrach, Zwitserland,
 3. de vennootschap naar vreemd recht
CIBA VISION BENELUX N.V.,
gevestigd te Mechelen, België,
- eiseressen in de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FRIEDERICHS B.V.,
gevestigd te Heemstede,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. L.PH.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Novartis c.s. en Friederichs genoemd worden. Voor Novartis c.s. wordt de zaak behandeld door mr. K.Th.M. Stöpetie en mr. M.G.R. van Gardingen, advocaten te Amsterdam, voor Friederichs door mr. J.S. Hofhuis, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 13 september 2011, met 7 producties,
 - de incidentele conclusie tot vrijwaring van 9 november 2011 van Friederichs,
 - de incidentele conclusie van antwoord van 23 november 2011 van Novartis c.s.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Novartis c.s. voert het volgende aan.

2.1.1. Novartis c.s. houdt zich bezig met de productie, de verkoop en de wereldwijde marketing van onder meer contactlenzen. Eiseres sub 1 is houdster van een aantal Gemeenschapsmerken voor waren in klasse 9 (optische toestellen en instrumenten, optische lenzen, contactlenzen). Het betreft onder meer het Gemeenschapswoord-/beeldmerk AIR OPTIX, op 4 mei 2005 gedeponeerd en op 3 maart 2006 ingeschreven onder nummer 4424909.

2.1.2. Friederichs houdt zich onder meer bezig met de verhandeling van producten voor opticiens. Zij verhandelt onder meer contactlenzen onder het merk AIR OPTIX.

2.1.3. Novartis c.s. brengt op alle AIR OPTIX producten, die in Azië worden geproduceerd en vervolgens worden gedistribueerd naar de Europese, Aziatische of Amerikaanse markt, productcodes aan teneinde de producten te kunnen traceren. Op basis van die productcodes kan onderscheid worden gemaakt tussen producten bestemd voor de verschillende (geografische) markten. De prijzen voor AIR OPTIX producten kunnen per regio verschillen. Novartis c.s. geeft geen toestemming aan derden de niet-Europese producten te verhandelen op de Europese markt, noch doet zij dat zelf. Partijen die dit wel doen maken inbreuk op de merkrechten van Novartis c.s., aldus Novartis c.s.

2.1.4. Via de website www.optitradeonline.nl heeft Friederichs volgens Novartis c.s. AIR OPTIX contactlenzen aangeboden die afkomstig zijn van buiten de EER.

2.2. Novartis c.s. vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat Friederichs inbreuk maakt op de merkrechten van Novartis c.s., Friederichs veroordeelt tot betaling van schade, nader op te maken bij staat, dan wel tot afdracht van de als gevolg van de inbreuk genoten winst, en Friederichs met onmiddellijke ingang verbiedt om inbreuk te maken op die merkrechten, Friederichs voorts veroordeelt opgave te doen, door een accountant goedgekeurd, van gegevens omtrent de herkomst en distributiekanaal van de door haar verhandelde AIR OPTIX lenzen, rekening en verantwoording af te leggen, eveneens goedgekeurd door een accountant, over de verhandeling van alle zonder toestemming van Novartis c.s. op de Europese markt gebrachte AIR OPTIX lenzen, alsmede een rectificatie en recall van inbreukmakende producten, één en ander op straffe van dwangsommen, met veroordeling van Friederichs in de volledige proceskosten conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

2.3. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Novartis c.s. dat Friederichs door het verhandelen van niet-Europese producten ongeautoriseerde parallelimport bedrijft, waartegen zij zich op grond van artikel 9 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) kan verzetten.

3. De incidentele vordering

3.1. Friederichs vordert dat haar wordt toegestaan haar leverancier van de gesteld inbreukmakende lenzen, Saurus Ltd., gevestigd in Gibraltar, Verenigd Koninkrijk, in vrijwaring op te roepen.

3.2. Friederichs stelt daartoe dat, indien (een deel van) de vorderingen jegens haar worden toegewezen, Saurus Ltd. gehouden is haar te vrijwaren tegen al hetgeen waartoe zij veroordeeld mochten worden. De vrijwaring is gegrond op een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van deze partij, subsidiair op onrechtmatige daad.

3.3. Novartis c.s. refereert zich aan het oordeel van de rechtbank voor wat de vrijwaring betreft. Zij maakt echter bezwaar tegen de door Friederichs verzochte termijn voor het in vrijwaring oproepen van Saurus Ltd. en voor het nemen van de conclusie van antwoord in de hoofdzaak.

4. De beoordeling in het incident

4.1. De rechtbank is bevoegd van de vorderingen in de hoofdzaak en het incident kennis te nemen op grond van artikelen 95 lid 1 en 96 sub a en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat gedaagde in Nederland gevestigd is.

4.2. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Friederichs heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Saurus Ltd. De incidentele vordering Friederichs toe te staan Saurus Ltd. in vrijwaring op te roepen moet dan ook worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen.

4.3. De rechtbank zal de termijn voor het in vrijwaring oproepen bepalen op de door Friederichs verzochte twaalf weken, nu deze termijn voor het betekenen van de dagvaarding en het verkrijgen van bewijs daarvan in de gegeven omstandigheden niet onredelijk voorkomt. Het bezwaar van Novartis c.s. dat een dergelijke termijn tot onnodige vertraging in de procedure zal leiden wordt verworpen. Het belang van Friederichs bij vrijwaring rechtvaardigt enige vertraging, terwijl het bij deze rechtbank van kracht zijnde landelijk rolreglement voldoende waarborgen biedt om verdere vertraging te voorkomen.

4.4. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De procedure in de hoofdzaak

5.1. De rechtbank ziet, gelet op de wenselijkheid de procedure in de hoofdzaak gelijk te laten lopen met de vrijwaringsprocedure, aanleiding de termijn voor conclusie van antwoord

te bepalen op zes weken na het aanbrengen van de vrijwaringsprocedure. In die vrijwaringsprocedure zal immers in beginsel eenzelfde termijn van zes weken na het aanbrengen van de zaak worden bepaald voor het nemen van een conclusie van antwoord door de in vrijwaring op te roepen partij. Het bezwaar van Novartis c.s. dat een dergelijke termijn tot onnodige vertraging in de procedure zal leiden, wordt verworpen om de hiervoor genoemde redenen.

5.2. De zaak zal worden verwezen naar de rol van 23 mei 2012 voor conclusie van antwoord.

6. De beslissing

De rechtbank

in het incident

6.1. staat toe dat Saurus Ltd. door Friederichs wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van **11 april 2012**,

6.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan,

in de hoofdzaak

6.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **23 mei 2012** voor conclusie van antwoord,

6.4. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2012.