

IN NAAM DER KONINGIN ! vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 373865 / KG ZA 07-1259 OdC/MV

Vonnis in kort geding van 2 augustus 2007

in de zaak van

de particuliere unitaire wetenschappelijke productieonderneming naar buitenlands recht

ADANI,

gevestigd te Minsk, Republiek Belarus,

eiseres bij dagvaarding van 5 juli 2007,

✓ procureur mr. H.J. Koenraad,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ODMEDICAL B.V.,

gevestigd te Leeuwarden,

gedaagde,

procureur mr. I.M.C.A. Reinders Folmer,

advocaat mr. D.E.A.F. Aertssen te Heerlen.

Partijen zullen hierna Adani en Odmedical genoemd worden.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 20 juli 2007 heeft Adani gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Odmedical heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. Adani houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling en productie van gespecialiseerde medische- en beveiligingsapparatuur. In 1999 heeft zij onder de naam COMPASS een lichaamsscanner op de markt gebracht. Deze scanner is bedoeld voor het detecteren van onder meer wapens, plastic explosieven, diamanten

en drugs onder meer op vliegvelden en in gevangenissen. Adani is houdster van het Benelux woord- en beeldmerk CONPASS (ingeschreven op respectievelijk 16 juni 2006 en 14 september 2005).

2.2. Odmedical houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen en assembleren van en de handel in instrumenten en delen daarvoor, voor industriële, medische en wetenschappelijke apparatuur. Ook zij brengt een lichaamsscanner op de markt, thans onder de naam SOTER RS security bodyscan. Odmedical heeft ter promotie van haar lichaamsscanner een CD geproduceerd.

2.3. Tussen Adani enerzijds en Odmedical, V.O.F. Odsecurity, M.M.C. International B.V. en M.J. Jungbreker anderzijds is een conflict gerezen. Bij dagvaarding van 21 augustus 2006 heeft Adani Odmedical en de andere genoemde partijen opgeroepen te verschijnen ter terechtzitting van 25 oktober 2006 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Adani heeft onder meer gevorderd gedaagden te veroordelen iedere inbreuk op het merk CONPASS te staken alsmede iedere inbreuk op de auteursrechten van Adani met betrekking tot de CONPASS-lichaamsscanner te staken.

2.4. Op 8 september 2006 hebben de onder 2.3. genoemde partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten. De wederpartijen van Adani zijn in deze overeenkomst aangeduid als ODSecurity c.s. In de vaststellingsovereenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

1. ODSecurity c.s. erkennen ADANI als exclusieve houdster van het Benelux merk "CONPASS" met registratienummer 0801794.
2. ODSecurity c.s. erkennen dat zij geen toestemming van ADANI of enige andere partij hadden voor de registratie van het merk CONPASS in Benelux, Europese Unie of elders.
3. Binnen 10 (tien) kalenderdagen na ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst zullen ODSecurity c.s. kosteloos het Benelux merk (...) en het gemeenschapsmerk (...) aan ADANI overdragen (...).
4. Met ingang van de dag waarop deze vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend, zullen ODSecurity c.s. zich onthouden van verdere inbreuk op het merk CONPASS van ADANI, meer in het bijzonder door onmiddellijk overal ter wereld het gebruik van de aanduiding CONPASS of enige overeenkomstige aanduidingen op of in enige producten, promotiematerialen, domeinnamen en websites (...) te staken en gestaakt te houden.
(...)
7. ODSecurity c.s. erkennen ADANI als de exclusieve auteursrechthebbende op het ontwerp van de CONPASS bodyscanner en de DRS Secure Scan.
8. Met ingang van de dag waarop dit document is ondertekend, zullen ODSecurity c.s. overal ter wereld de import, export, productie, distributie, promotie en verkoop van de inbreukmakende CONPASS bodyscanners, detectoren, of andere elektrische en/of röntgeninstrumenten met een soortgelijk ontwerp (qua vormgeving in auteursrechtelijke zin) als de CONPASS bodyscanner en/of de DRS Secure Scan van ADANI, staken en gestaakt houden.
(...)
12. Indien ODSecurity c.s. niet, niet volledig of niet-tijdig voldoen aan één of meer van de in artikelen 1 t/m 11 genoemde verplichtingen, zullen zij ieder voor zich een boete verbeuren van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) voor elke nalatigheid waarmee niet volledig aan een verplichting is

voldaan, of – ter keuze van ADANI – van € 10.000,- (tienduizend euro) voor ieder dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van ADANI op schadevergoeding.
(...)

2.5. Bij brief van 22 maart 2007 heeft Adani Odmedical onder meer gesommeerd tot nakoming van de vaststellingsovereenkomst en betaling van de op grond van die overeenkomst verbeurde boetes.

3. Het geschil

3.1. Thans vordert Adani – kort gezegd – Odmedical op straffe van dwangsommen te gebieden om iedere inbreuk op het merk COMPASS te staken, alsmede iedere verveelvoudiging en openbaarmaking van afbeeldingen van de COMPASS-bodyscanner en afbeeldingen gemaakt met de COMPASS-bodyscanner te staken. Verder vordert Adani om Odmedical op straffe van dwangsommen te veroordelen opgave te doen van het aantal geproduceerde en voorradige SOTER RS presentatie CD-ROMS, opgave te doen van de namen aan wie die CD-ROM is verzonden, deze personen te verzoeken de CD-ROM terug te zenden en de voorradige en teruggezonden CD's ter vernietiging aan Adani aan te bieden. Verder vordert Adani om Odmedical – eveneens op straffe van dwangsommen – te bevelen op haar websites een rectificatie te plaatsen alsmede misleidende (vergelijkende) reclame-uitingen te staken. Tot slot vordert zij betaling van EUR 50.000,- aan verbeurde boetes en betaling van de volledige proceskosten (EUR 16.464,25) als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. Adani stelt hiertoe – samengevat weergegeven – het volgende. Vóór het sluiten van de vaststellingsovereenkomst maakte Odmedical met haar lichaamsscanner inbreuk op de merk- en auteursrechten van Adani. Na het ondertekenen van die overeenkomst, waarin Odmedical de merk- en auteursrechten van Adani erkent, heeft Odmedical het ontwerp van haar lichaamsscanner aangepast en hieraan een nieuwe product- en merknaam gegeven, te weten de SOTER RS security bodyscan. Ter promotie van deze lichaamsscanner gebruikt Odmedical echter documenten (zoals testrapporten, certificaten, vergunningen) die uitsluitend betrekking hebben op de COMPASS-lichaamsscanner van Adani. Deze documenten bevatten het woord- en beeldmerk COMPASS, alsmede diverse afbeeldingen van de COMPASS-lichaamsscanner. De documenten zijn bovendien door en/of met medeweten van Odmedical ter promotie op een CD-ROM gezet ('SOTER presentation CD'). Deze CD-ROM wordt op internationale beurzen aan (potentiële) afnemers ter hand gesteld. Ook via de website www.odsecurity.com was de inhoud van de CD-ROM tot voor kort volledig beschikbaar. Verder is gebleken dat Odmedical, onder meer op de hiervoor genoemde website, zonder toestemming van Adani gebruik maakt van afbeeldingen die tot stand zijn gekomen met behulp van de COMPASS-lichaamsscanner.

Het handelen van Odmedical is in strijd met de vaststellingsovereenkomst, maakt

inbreuk op de merk- en auteursrechten van Adani en kan tevens worden aangemerkt als misleidende en ontoelaatbare vergelijkende reclame als bedoeld in de artikelen 6:194 en 6:194a BW. Adani lijdt schade als gevolg van het handelen van Odmedical. Aangezien Odmedical zowel artikel 4 als artikel 8 van de vaststellingsovereenkomst heeft overtreden, heeft zij twee maal de boete van EUR 25.000,- verbeurd. Adani heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen, ook bij betaling van de verbeurde boetes, aangezien is gebleken dat Odmedical niet over verhaalsobjecten beschikt.

3.3. Odmedical heeft tegen de vorderingen – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat zij zich aan de vaststellingsovereenkomst heeft gehouden. Kort na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst heeft Odmedical haar dealers op de hoogte gebracht van de voor hen relevante inhoud van die overeenkomst. De dealer van Odmedical te Dubai (TSSS), die in 2005 – derhalve vóór het sluiten van de vaststellingsovereenkomst – een COMPASS-bodyscanner had geïnstalleerd, wenste echter wederom te beschikken over een aantal relevante documenten (zoals testrapporten) die zij destijds niet had gearhiveerd. Odmedical achtte dit een redelijk verzoek, dat volgens haar niet in strijd was met de vaststellingsovereenkomst. Gelet op de grote hoeveelheid tekst bleek het vervolgens lastig deze documenten per post toe te zenden of op een CD-ROM te branden. Er is toen gekozen voor een praktische oplossing, te weten het plaatsen van de documenten op de website van Odmedical (www.odsecurity.com). In verband met een beurs heeft TSSS Odmedical verzocht ook een brochure en een powerpoint presentatie met betrekking tot de SOTER RS bodyscanner toe te zenden. Ook aan dit verzoek is door Odmedical voldaan door plaatsing op haar website. Na het plaatsen van alle documenten op haar website is Odmedical simpelweg vergeten die documenten van haar website te verwijderen. Helaas heeft deze slordigheid van Odmedical er nog toe geleid dat TSSS van de informatie van de website een CD-ROM heeft gebrand. Op die CD-ROM staat de informatie over de COMPASS-bodyscanner en de SOTER RS-bodyscanner door elkaar. Niet valt echter in te zien hoe de informatie over de COMPASS-bodyscanner kan dienen ter promotie van de SOTER RS-bodyscanner of dat hier sprake is van vergelijkende reclame. Het betreft overigens een beperkte oplage van enkele tientallen CD's. Bovendien kan het handelen van TSSS niet aan Odmedical worden toegerekend. Verder bestrijdt Odmedical dat zij foto's die zijn gemaakt met de COMPASS-bodyscanner openbaar heeft gemaakt. Dit is gebeurd door de organisator van een congres dat door Odmedical is gesponsord. Toen Odmedical dit ontdekte is de desbetreffende foto op haar verzoek direct van het internet verwijderd. Als er al sprake zou zijn van tekortkomingen in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst, dan zijn die zo gering dat Adani hierop in rechte geen beroep kan doen. Om deze reden dienen de gevorderde boetes, als die al verschuldigd zouden zijn, te worden gematigd. Er is sprake van een stommiteit aan de zijde van Odmedical die voor Adani amper gevolgen heeft gehad, laat staan dat zij hierdoor schade heeft geleden.

4. De beoordeling

4.1. Voorshands is voldoende aannemelijk dat Odmedical op enigerlei wijze – direct of indirect – betrokken is geweest bij het in het verkeer brengen van de CD-ROM die is gemaakt ter promotie van de SOTER RS-bodyscanner (productie 4 van Adani), althans bij de totstandkoming van (de inhoud van) die CD-ROM. Een aanwijzing hiervoor is dat het logo van OD Security, een vennootschap onder firma waarvan Odmedical een van de vennoten was, op de CD-ROM is afgebeeld. De (indirecte) betrokkenheid van Odmedical bij de totstandkoming van de CD-ROM is door haar overigens ook niet bestreden. Uit een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering (productie 6 van Adani) volgt dat de CD-ROM ook via het internet (www.odsecurity.com) openbaar is gemaakt en kon worden gedownload. Verder is onder meer aan de hand van een schriftelijke verklaring van een bezoeker van een beurs in Dubai (productie 16 van Adani) voldoende aannemelijk gemaakt dat de desbetreffende CD-ROM ook op die beurs is verspreid. Aan de hand van door Adani in het geding gebrachte prints van zowel de genoemde website als van de genoemde CD-ROM is voldoende aannemelijk geworden dat Odmedical het (beeld)merk COMPASS heeft gebruikt alsmede afbeeldingen van de COMPASS-bodyscanner. Ook blijkt uit die prints (productie 13 van Adani) dat de “Certificates/Reports/Approvals” van de COMPASS-bodyscanner zijn opgenomen op de CD-ROM ter promotie van de SOTER RS-bodyscanner. Verder zijn afbeeldingen die zijn gemaakt met de COMPASS-bodyscanner gebruikt ter promotie van de SOTER RS-bodyscanner. Een voorbeeld hiervan is de foto van Adani van de gescande man met wapen (productie 15, bladzijde 13) die terugkomt op de website van de beurs waarop Odmedical zich heeft gepresenteerd (productie 7 van Adani).

4.2. Gezien hetgeen onder 4.1. is overwogen is voldoende aannemelijk dat Odmedical de tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst – waarin het haar uitdrukkelijk is verboden inbreuk te maken op de auteurs- en merkenrechten van Adani – heeft overtreden. Reeds op deze grondslag zijn de vorderingen zoals opgenomen onder A, B en C van het petitum van de dagvaarding toewijsbaar. Aangezien blijkens die overeenkomst sprake is van inbreuk op de auteurs- en merkenrechten van Adani is de vordering ook op die gronden toewijsbaar. Nu er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zijn deze vorderingen van Adani naar haar aard spoedeisend.

Op grond van de artikelen 2.22 BVIE en 28 Auteurswet is de vordering tot afgifte (met als doel vernietiging) van de desbetreffende CD-ROM's toewijsbaar, alsmede de vordering die ziet op de informatieverstrekking over de (verspreiding van de) CD-ROM's. Voorshands kan niet worden geoordeeld dat de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. De reden die Odmedical heeft opgegeven om de gewraakte gegevens op haar website te zetten en dus voor het publiek kenbaar te maken, is immers hoogst ongeloofwaardig en in elk geval zo slordig en ondoordacht dat die vermeldingen als kwade trouw zijn te kwalificeren. Ook bij toewijzing van deze vorderingen heeft Adani een spoedeisend belang. De termijn waarbinnen Odmedical aan deze veroordelingen zal moeten voldoen, zal op vier weken worden gesteld. Tot

slot heeft Adani recht op en spoedeisend belang bij een passende rectificatie aangezien met de CD-ROM misleidende reclame voor het product van Odmedical is gemaakt, welke misleiding erin bestaat dat testrapporten en dergelijke, die zijn opgesteld ten behoeve van de CONPASS-bodyscanner, zijn opgenomen en verspreid op een CD-ROM die is gemaakt ter promotie van de SOTER RS-bodyscanner. Dit is op grond van artikel 6:194 sub f BW onrechtmatig jegens Adani. De rectificatie als hierna vermeld zal binnen één week na betekening van dit vonnis op de websites van Odmedical moeten worden geplaatst en zal daar gedurende drie maanden moeten blijven staan.

4.3. Het verweer van Odmedical dat het ter beschikking stellen van de documenten die zien op de CONPASS-bodyscanner via het internet slechts op een stommiteit berustte en derhalve niet als een (ernstige) overtreding van de vaststellingsovereenkomst kan worden aangemerkt, wordt verworpen. Juist omdat partijen reeds eerder een geschil hadden over de auteurs- en merkenrechten en om die reden een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten, mag van Odmedical extra zorgvuldigheid worden verwacht, waar het betreft het inbreuk maken op de auteurs- en merkenrechten van Adani. Deze zorgvuldigheid – die er onder meer uit dient te bestaan dat zij haar distributeurs strak in de hand dient te houden – is door haar niet in acht genomen. Derhalve zal eveneens voorbij worden gegaan aan het verweer van Odmedical dat het haar niet kan worden aangerekend wat haar distributeurs (met name TSSS) zoal doen. Om dezelfde reden – te weten het niet in acht nemen van die extra zorgvuldigheid – is er geen aanleiding de gevorderde boetes te matigen. Voorshands is immers niet aannemelijk dat de bodemrechter hiertoe zal overgaan. Aangezien de hoofdvorderingen van Adani voldoende spoedeisend zijn, kan worden aangenomen dat ook toewijzing van de vordering tot betaling van de boetes, welke vordering kan worden aangemerkt als een nauw verwante nevenvordering, uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is.

4.4. De aan de veroordelingen te verbinden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op drie maanden, gerekend vanaf de datum van dit vonnis.

4.5. Odmedical zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Hierbij worden de volledige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv toegewezen, aangezien hier sprake is van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Adani. Aan het verweer dat het hier een andersoortig geschil betreft, te weten een geschil over een vaststellingsovereenkomst, zal worden voorbijgegaan aangezien de kern van die overeenkomst bestaat uit bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van Adani. Het door Adani ter zake gevorderde bedrag komt – mede gezien het feit dat zij in het buitenland is gevestigd, wat extra kosten zal meebrengen – redelijk en evenredig voor.

De kosten aan de zijde van Adani worden derhalve begroot op:

| | | |
|---------------------|-----|------------------|
| - dagvaarding | EUR | 70,85 |
| - vast recht | | 1.100,00 |
| - salaris procureur | | <u>16.464,25</u> |
| Totaal | EUR | 17.635,10 |

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Odmedical om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het gebruik van het merk COMPASS, het gebruik van afbeeldingen van de COMPASS-bodyscanner alsmede het gebruik van afbeeldingen gemaakt met de COMPASS-bodyscanner te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van EUR 2.500,- voor iedere overtreding van dit gebod, per dag of per keer, zulks ter keuze van Adani, met een maximum van EUR 500.000,-,

5.2. gebiedt Odmedical om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke misleidende (vergelijkende) reclame-uitingen en meer in het bijzonder elk gebruik, verspreiding, publicatie en vervaardiging van de SOTER RS presentatie CD-ROM, alsmede van de daarop beschikbare documenten, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van EUR 2.500,- voor iedere overtreding van dit gebod, per dag of per keer, zulks ter keuze van Adani, met een maximum van EUR 500.000,-,

5.3. veroordeelt Odmedical om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Adani schriftelijk, volledig en door een registeraccountant gecertificeerd opgave te doen van:

- het totaal aantal geproduceerde SOTER RS presentatie CD-ROM's,
 - de aantallen onder Odmedical en onder haar agenten, distributeurs en vertegenwoordigers voorradige exemplaren van de SOTER RS presentatie CD-ROM,
 - de volledige namen, adressen, telefoon- en faxnummers van alle aan Odmedical gelieerde derden aan wie zij de SOTER RS presentatie CD-ROM heeft geleverd, alsmede de geleverde aantallen van die CD-ROM,
- een en ander gestaafd met goed leesbare schriftelijke bewijsstukken,

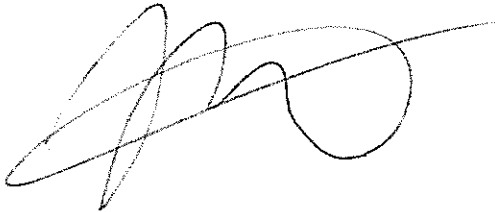
5.4. veroordeelt Odmedical om binnen vier weken na betekening van dit vonnis alle aan haar gelieerde derden die de SOTER RS presentatie CD-ROM hebben ontvangen te verzoeken die CD-ROM's terug te zenden, door middel van een brief in een voor de ontvangende partij begrijpelijk taal onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de raadsman van Adani,

-
- 5.5. veroordeelt Odmedical om binnen zes weken na betekening van dit vonnis alle bij haar voorradige en alle aan haar teruggeleverde SOTER RS presentatie CD-ROM's aan de raadsman van Adani af te staan, met machtiging deze CD-ROM's voor rekening van Odmedical te (doen) vernietigen,
- 5.6. veroordeelt Odmedical om binnen één week na betekening van dit vonnis op de homepage van de websites www.odsecurity.com en www.odsecurity.nl een rectificatie te plaatsen en daar drie maanden geplaatst te houden, waarbij de tekst zichtbaar is zonder dat de bezoeker hoeft te 'scrollen' en is opgemaakt in zwarte letters op een neutrale achtergrond, voorzien van het logo van Odmedical en Odsecurity, ter grootte van ¼ van de homepage, waarbij de tekst gelijkmatig over dit gedeelte wordt verspreid, met de kop "Important Notice" en zonder verdere toevoegingen of commentaar:
- "Dear Visitor,
We have been ordered to inform you by judgment dated 2 august 2007 of the Interim Relief Judge of the District Court in Amsterdam, that Odmedical (also trading under the name Odsecurity) by distributing and making available on its website the SOTER RS presentation CD-ROM including various documents enclosed therein, has infringed upon the trademark rights for CONPASS owned by the company Adani, established in Minsk, Belarus and that Odmedical has also infringed upon the copyrights of Adani related to its CONPASS-bodyscanner.
Furthermore, the Interim Relief Judge held that Odmedical by distributing and making available on its website the SOTER RS presentation CD-ROM is guilty of misleading advertising by, for the promotion of its own SOTER RS-scanner, unlawfully using (test)reports, certificates and product presentations of the CONPASS-bodyscanner of Adani.
Board of directors Odmedical B.V.",
- 5.7. bepaalt dat indien Odmedical met de het voldoen aan de veroordelingen zoals opgenomen onder 5.3. tot en met 5.6. in gebreke blijft zij een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,- , per dag of per keer, zulks ter keuze van Adani, met een maximum van EUR 100.000,-,
- 5.8. veroordeelt Odmedical tot betaling aan Adani van EUR 50.000,- (vijftig duizend euro),
- 5.9. veroordeelt Odmedical in de proceskosten, aan de zijde van Adani tot op heden begroot op EUR 17.635,10,
- 5.10. veroordeelt Odmedical om, indien zij niet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanschrijving tot vrijwillige voldoening aan dit vonnis heeft voldaan, aan Adani te voldoen aan nakosten EUR 131,-, zonder betekening van dit vonnis, te verhogen met EUR 68,- in geval dit vonnis wel is betekend aan Odmedical,
- 5.11. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden, gerekend vanaf de datum van dit vonnis,

5.12. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.13. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Orobio de Castro, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 augustus 2007.



M. Veraart

UITGEGEVEN VOOR CRUSSE
De griffier van de
rechtbank te Amsterdam



type: MV

coll:

