

vonnis

Handwritten signature or initials.

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 385079 / HA ZA 07-3221

Vonnis van 25 maart 2009

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
ADANI,
gevestigd te Minsk, Republiek Belarus
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie, V
advocaat mr. H.J. Koenraad,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ODMEDICAL B.V.,
gevestigd te Leeuwarden,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M. Russchen.

Partijen zullen hierna Adani en ODMedical genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:
 - het vonnis in incident van 23 april 2008, met de daarin genoemde processtukken en proceshandelingen
 - de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende conclusie van eis in reconventie, met producties
 - het ambtshalve gewezen tussenvonnissen van 30 juli 2008 waarbij een comparitie van partijen is gelast
 - het proces-verbaal van comparitie van 6 oktober 2008, met de daarin vermelde stukken, waaronder de incidentele conclusie tot (gedeeltelijke) onbevoegdheid in reconventie tevens conclusie van antwoord in reconventie, met producties en de akte houdende vermeerdering van (de grondslag van) eis tevens akte houdende overlegging producties achttien tot en met vijftientig.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast.
- 2.2. In 1999 heeft Adani een bodyscanner ontwikkeld en onder het merk CONPASS op de markt gebracht.
- 2.3. De besloten vennootschap M.M.C. International B.V. (hierna: MMC) heeft op 22 oktober 1999 een distributieovereenkomst gesloten met Adani, welke op 24 maart 2001 is verlengd met een looptijd van vijf jaar. Bij brief van 28 mei 2003 heeft Adani de overeenkomst met MMC opgezegd per 28 november 2003.
- 2.4. Per 24 augustus 2004 is ODMedical met MMC een vennootschap onder firma aangegaan onder de naam ODSecurity v.o.f., met als doel *"het commercialiseren, verkopen, leveren, onderhouden en verder ontwikkelen van de bodyscanner CONPASS, dan wel andere gelijksoortige machines en al wat daarmee samenhangt"*. ODMedical heeft samen met MMC een eigen bodyscanner ontwikkeld, geproduceerd en verkocht onder de merknaam CONPASS.
- 2.5. Eind 2004 heeft Adani een nieuwe versie van haar bodyscanner op de markt gebracht onder de merknaam DRS SecureScan.
- 2.6. Adani heeft op 8 september 2006 een vaststellingsovereenkomst gesloten met ODMedical, de (inmiddels opgeheven) vennootschap onder firma ODSecurity, de heer M.J. Jungbeker en MMC ter minnelijke regeling van een tussen hen ontstaan merken- en auteursrechtelijk geschil met betrekking tot de CONPASS bodyscanner. De vaststellingsovereenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen:

"1. ODsecurity c.s. erkennen ADANI als exclusieve houdster van het Benelux merk "CONPASS" met registratienummer 0801794.

(...)

3. Binnen 10 (tien) kalenderdagen na ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst zullen ODSecurity c.s. kosteloos het Benelux merk (registratienummer 772307) en het gemeenschapsmerk (registratienummer 04580585) aan ADANI overdragen door het verzenden van een daartoe dienend schriftelijk verzoek aan het Benelux Merkenbureau en het OHIM (Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt), met een kopie van genoemde verzoeken aan de advocaat van ADANI, mr. H.J. Koenraad, en met de verplichting tot het uitvoeren van alle overige handelingen die noodzakelijk zijn om de overdracht van voornoemde merken volledig te effectueren.

(...)

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, inclusief de websites www.conpass.info, www.conpass.nl.

www.mmcinter.com, www.odmedical.nl of anderszins 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 EUR 25.000 (vijfentwintigduizend euro) voor elke nalatigheid waarmee niet volledig aan een verplichting is voldaan, of – ter keuze van ADANI – van EUR 10.000 (tienduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van ADANI op schadevergoeding. (...).”

- 2.7. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst heeft ODMedical het ontwerp van de bodyscanner die voorheen door haar werd verhandeld onder het merk CONPASS aangepast en een nieuwe merknaam bedacht: SOTER RS security bodyscan.
- 2.8. Voorafgaande aan en tijdens de Intersec Exhibition in Dubai van 21 tot 23 januari 2007 heeft Towell Security and Safety Solutions FZCO (hierna: TSSS), een te Dubai gevestigde distributeur van ODMedical, een CD-ROM verspreid met daarop documenten die betrekking hebben op de bodyscanner die voorheen door ODMedical werd verhandeld onder het merk CONPASS. De inhoud van deze CD-ROM is van enige tijd vóór 21 januari 2007 tot en met 21 maart 2007 ook beschikbaar geweest via de website van ODMedical via de link “SOTER presentation CD”.
- 2.9. De documenten die betrekking hebben op de bodyscanner die voorheen door ODMedical werd verhandeld onder het merk CONPASS zijn tevens gebruikt op de TranSec World Expo op 27 en 28 juni 2007 te Amsterdam en de Milipol beurs te Parijs in oktober 2007, in een advertentie in het tijdschrift Aviation Security International uit oktober 2006 en in een publicatie van de World Customs Exhibition van oktober 2006.
- 2.10. De aanvraag voor het Gemeenschapsmerk CONPASS met inschrijvingsnummer 04580585 is door ODMedical niet aan Adani overgedragen, maar in plaats daarvan heeft ODMedical deze aanvraag eind 2006 ingetrokken.
- 2.11. Begin 2007 heeft Adani haar bodyscanner, de DRS SecureScan, weer op de markt gebracht onder de naam DRS CONPASS.
- 2.12. Op 5 juli 2007 heeft Adani ODMedical in kort geding gedagvaard, onder andere omdat ODMedical in strijd zou handelen met diverse bepalingen uit de vaststellingsovereenkomst en omdat zij inbreuk zou maken op de auteursrechten en

merkrechten van Adani. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft op 2 augustus 2007 vonnis gewezen.

- 2.13. Op 25 juli 2007 heeft Braun International LLC (hierna: Braun), op dat moment werkzaam als onafhankelijke distributeur voor Adani, een 'Notice of Protest for Solicitation' gestuurd aan de Contracting Officer van het Amerikaanse consulaat te Frankfurt, waarbij zij diverse bezwaren aantekent tegen de gunning van een aanbesteding aan E&S Tecnnology Ltd., de agent van ODMedical. Bij brief van 27 augustus 2008 zijn de bezwaren van Braun door het Amerikaanse consulaat afgewezen.
- 2.14. Op 19 oktober 2007 heeft (de agent van) Adani een brief gestuurd naar de douane van Vietnam naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure waarin het contract gegund was aan ODMedical.
- 2.15. Op de website www.risksolutions.com van Corporate Risk Solutions, de exclusieve distributeur van ODMedical voor de SOTER RS in Australië en Nieuw-Zeeland, stond op 10 september 2008 nog steeds het merk COMPASS in de "terms of use". Verder heeft een Iranese distributeur van ODMedical tot eind februari 2008 een deel van de website van ODMedical gekopieerd op het domein www.odiran.com en ook een Zuid-Afrikaanse distributeur van ODMedical, Electro Scan, biedt op 17 september 2008 nog steeds de COMPASS bodyscanner van Adani aan op haar website www.elector-scan.com.

3. De vordering in conventie

- 3.1. Adani vordert, na vermeedering van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
- A ODMedical te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis het gebruik van het merk COMPASS of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende aanduidingen te staken en gestaakt te houden;
 - B ODMedical te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis de verveelvoudiging en openbaarmaking van de auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen van de COMPASS bodyscanner detectorpoorten van Adani of inbreukmakende verveelvoudigingen daarvan te staken en gestaakt te houden;
 - C ODMedical te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis de verveelvoudiging, openbaarmaking en/of het gebruik van afbeeldingen gemaakt door middel van de COMPASS bodyscanner detectorpoort van Adani of verveelvoudigingen daarvan te staken en gestaakt te houden;
 - D ODMedical te veroordelen om ingeval zij (na betekening van het vonnis) in gebreke mocht blijven aan geboden sub A en/of sub B en/of sub C te voldoen, aan Adani een dwangsom te betalen van EUR 50.000 voor iedere overtreding van dit gebod, dan wel – zulks ter keuze van Adani – een dwangsom van EUR 5.000 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit gebod zal voortduren;
 - E ODMedical te gebieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis elk gebruik van misleidende reclame-uitingen, en meer in het

bijzonder elk gebruik (mede omvattende de verspreiding, publicatie en het (laten) drukken en in het voorraad houden) van de SOTER RS presentatie CD-ROM, almede de daarop beschikbare documenten en die op de website www.odsecurity.com en www.odsecurity.nl, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 20.000 voor iedere overtreding van dit gebod, dan wel – zulks ter keuze van Adani – een dwangsom van EUR 5.000 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit gebod zal voortduren;

- F ODMedical te veroordelen tot betaling aan Adani binnen dertig werkdagen na betekening van het vonnis van de door ODMedical verbeurde boetes uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst van een bedrag van EUR 650.000;
- G ODMedical te veroordelen in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen de volledige kosten van Adani ten gevolge van bijstand van de deurwaarder en haar raadsman, een en ander conform 1019h Rv en/of artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn EG/2004/48;
- H ODMedical te veroordelen aan Adani te vergoeden EUR 131 aan nakosten ingeval zij niet binnen veertien dagen na dagtekening van de aanschrijving tot vrijwillige voldoening aan dit vonnis heeft voldaan zonder betekening van dit vonnis, te verhogen met EUR 68 in geval van betekening aan ODMedical.

3.2. Adani stelt hiertoe dat ODMedical met het gebruik van het teken COMPASS inbreuk maakt op de Benelux merken van Adani met registratienummers 0772307 en 0801794. Adani verzet zich hiertegen op grond van artikel 2.20, eerste lid, onder a Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Daarnaast stelt Adani dat ODMedical door het zonder toestemming van Adani openbaar maken en verveelvoudigen van foto's van de COMPASS bodyscanner van Adani inbreuk maakt op de auteursrechten van Adani. Adani verzet zich hiertegen op grond van artikel 12 en 13 Auteurswet (hierna: Aw).

3.3. Voorts stelt Adani dat ODMedical zich schuldig maakt aan misleidende reclame op grond van artikel 6:194 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en onrechtmatig handelt jegens haar door het gebruik van documenten en afbeeldingen, gemaakt met behulp van de COMPASS bodyscanner van Adani, ter promotie van de SOTER RS bodyscanner van ODMedical.

3.4. Tenslotte stelt Adani dat ODMedical in strijd handelt met artikel 3, 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst.

4. **Het verweer in conventie**

4.1. ODMedical voert gemotiveerd verweer tegen de conventionele vorderingen.

4.2. ODMedical stelt onder andere dat zij geen inbreuk maakt op het merkrecht van Adani aangezien zij na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst geen producten heeft aangeboden of gepromoot onder de merknaam COMPASS. ODMedical betwist voorts dat zij inbreuk maakt op auteursrechten van Adani.

-
- 4.3. ODMedical stelt verder dat geen sprake is van misleidende reclame of onrechtmatig handelen jegens Adani nu ODMedical slechts afbeeldingen heeft gebruikt die met haar eigen SOTER RS bodyscanner zijn gemaakt.
- 4.4. ODMedical betwist dat zij in strijd heeft gehandeld met artikel 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst. Zij stelt primair dat geen sprake is van een tekortkoming en Adani dus geen aanspraak kan maken op de boete uit artikel 12 van de vaststellingsovereenkomst. Subsidiair stelt ODMedical dat het gaat om een tekortkoming van geringe betekenis. Indien en voor zover de rechtbank van oordeel is dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming onder de vaststellingsovereenkomst door ODMedical en Adani aanspraak kan maken op een boete op grond van artikel 12 van de vaststellingsovereenkomst, doet ODMedical een beroep op matiging van de boete op grond van artikel 6:94 BW.
- 4.5. ODMedical verzet zich tegen de door Adani gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad bij toewijzing van haar vorderingen. Ten eerste vanwege een mogelijk ander oordeel in hoger beroep en ten tweede vanwege het restitutierisico.
- 4.6. Ten aanzien van de proceskosten stelt ODMedical dat de rechtbank in het incidentele vonnis heeft beslist dat het in deze zaak gaat om nakoming van de vaststellingsovereenkomst en er derhalve geen plaats is voor volledige proceskostenvergoeding conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Indien en voor zover de rechtbank toch van oordeel is dat deze zaak (mede) handelt over handhaving van intellectuele eigendomsrechten, maakt ODMedical aanspraak op vergoeding van proceskosten, inclusief de volledige kosten van rechtsbijstand.

5. De vordering in reconventie

- 5.1. ODMedical vordert bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
- A Adani te verbieden om onjuiste en /of schadelijke mededelingen te doen aan marktpartijen, mogelijke klanten, toeleveranciers en relaties, die betrekking hebben op lopende procedures met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en mogelijk onrechtmatig handelen en alle overige mogelijk nadelige uitlatingen ten aanzien van ODMedical, de SOTER RS bodyscanners en/of andere producten van ODMedical, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 50.000 per overtreding, met een maximum van EUR 250.000;
 - B Adani te veroordelen om aan het Amerikaanse consulaat in Frankfurt en de Vietnamese douane een rectificatiebrief te verzenden met de door ODMedical in de reconventie bepaalde tekst;
 - C Adani te veroordelen om een mededeling te publiceren op haar website, gelijk aan de voornoemde rectificatiebrief en om deze mededeling in normaal lettertype te publiceren op de homepage van de website www.adani.com en deze mededeling drie maanden, ingaande vijf dagen na de dag van betekening van het in deze zaak te wijze vonnis, op de site geplaatst te houden;

-
- D Adani te veroordelen om het gebruik van het merk COMPASS, dan wel het gecombineerde teken DRS COMPASS, te staken en gestaakt te houden;
- E te verklaren voor recht dat het merk COMPASS zoals ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 0801794 (woordmerk) en nummer 0772307 (beeldmerk) vervallen is met bevel tot doorhaling van deze merken in de merkregisters binnen veertien dagen na betekening van het in deze zaak te wijze vonnis op straffe van een dwangsom van EUR 250.000 te vermeerderen met EUR 50.000 voor iedere dag dat Adani in gebreke blijft om aan deze veroordeling te voldoen;
- F Adani te veroordelen tot terugbetaling aan ODMedical van een bedrag van EUR 50.000 aan boetes, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 2 augustus 2007 tot de dag der voldoening;
- G Adani te veroordelen tot betaling aan ODMedical van een bedrag van EUR 187.500 aan verbeurde boetes, te vermeerderen met EUR 500 voor iedere dag dat Adani in strijd blijft handelen met de vaststellingsovereenkomst en de procedure in conventie niet intrekt onder vergoeding van proceskosten, inclusief volledige kosten rechtsbijstand;
- H Adani te veroordelen in de volledige kosten rechtsbijstand in conventie voor zover de zaak in reconventie ziet op handhaving van intellectuele eigendomsrechten, welke kosten nader zullen worden gespecificeerd.
- 5.2. ODMedical stelt hiertoe dat Adani op onrechtmatige wijze voor ODMedical schadelijke berichten heeft verspreid aan het Amerikaanse Consulaat in Frankfurt, de douane in Vietnam en in Dubai.
- 5.3. Verder stelt ODMedical dat de merkrechten van Adani zijn vervallen op grond van artikel 2.26, tweede lid, onder a en 2.26, tweede lid, onder c BVIE. ODMedical stelt dat het gebruik van Adani van het merk COMPASS ofwel DRS COMPASS tevens een misleidende mededeling vormt in de zin van artikel 6:194 BW en derhalve gestaakt dient te worden.
- 5.4. ODMedical stelt daarnaast dat, nu er geen grondslag is voor betaling van een boete op grond van de vaststellingsovereenkomst omdat er geen tekortkoming is van de kant van ODMedical, het bedrag van EUR 50.000 tot betaling waarvan ODMedical in kort geding is veroordeeld, terugbetaald dient te worden door Adani aan ODMedical.
- 5.5. ODMedical stelt tenslotte dat Adani haar in strijd met artikel 17 en 18 van de vaststellingsovereenkomst gedagvaard heeft, terwijl ODMedical haar verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst deugdelijk is nagekomen. Op grond van artikel 13 van de vaststellingsovereenkomst is Adani ODMedical daarom een boete verschuldigd.
- 6. Het verweer in reconventie**
- 6.1. Adani heeft de reconventionele vorderingen gemotiveerd betwist.

-
- 6.2. Adani stelt, voor alle weren, dat de rechtbank onbevoegd is om kennis te nemen van de reconventionele vorderingen A tot en met C van ODMedical.
- 6.3. Voorts stelt Adani – louter subsidiair - dat de reconventionele vorderingen A tot en met C moeten worden afgewezen. Ten eerste omdat ODMedical niet heeft gesteld noch onderbouwd dat Adani volgens Duits, Vietnamees dan wel het recht van de Verenigde Arabische Emiraten zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende mededelingen of ander onrechtmatig handelen.
- 6.4. Voorts stelt Adani ten aanzien van de bezwaarbrief aan het Amerikaanse Consulaat in Frankfurt dat deze is verstuurd door haar onafhankelijke distributeur Braun. Zelfs indien aangenomen zou worden dat de bezwaarbrief onjuiste of onrechtmatige mededelingen bevat, ontbreekt iedere rechtsgrond om Adani op die grond een mededelingsverbod op te leggen. Ten aanzien van de brief aan de douane in Vietnam betwist Adani dat daar feitelijke onjuistheden in staan. Ten aanzien van de schadelijke berichten die door Adani zouden zijn verspreid in Dubai, betwist Adani nadrukkelijk dat zij (potentiële) klanten van TSSS of ODMedical zou hebben benaderd in de regio van Dubai.
- 6.5. Adani betwist dat haar merkrechten op het merk CONPASS zijn vervallen. Adani stelt dat geen sprake is van misleidend merkgebruik door Adani en dat het gevorderde gebod tot staking van het gebruik van het merk CONPASS ofwel DRS CONPASS afgewezen dient te worden.
- 6.6. Adani stelt dat er wel degelijk een grondslag bestaat voor betaling van de boete uit de vaststellingsovereenkomst. Artikel 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst zijn immers overtreden door ODMedical. Hieruit volgt tevens dat Adani niet in strijd heeft gehandeld met artikel 17 van de vaststellingsovereenkomst. De vordering tot betaling van een boete door Adani dient derhalve eveneens afgewezen te worden, aldus Adani.
- 7. De beoordeling in conventie**
- 7.1. De rechtbank stelt voorop dat ODMedical met ondertekening van de vaststellingsovereenkomst Adani expliciet heeft erkend als exclusief houdster van het Benelux merk CONPASS met registratienummer 0801794 en als exclusief auteursrechthebbende op het ontwerp van de CONPASS bodyscanner. Bij het vaststellen van de rechtstoestand tussen Adani en ODMedical dient uitgegaan te worden van het bepaalde in die vaststellingsovereenkomst, waarvan de geldigheid door ODMedical niet is betwist.
- 7.2. ODMedical stelt dat de documenten die zij heeft gebruikt dateren van vóór de vaststellingsovereenkomst, toen met toestemming van Adani gebruik werd gemaakt van het merk CONPASS, althans dit door Adani werd gedoogd. Adani heeft deze stelling betwist en stelt dat in de distributiecontracten met MMC nooit enig intellectueel eigendomsrecht van Adani met betrekking tot het merk CONPASS of met betrekking tot de CONPASS bodyscanner in licentie is gegeven, laat staan is overgedragen. ODMedical heeft dit verweer niet voldoende nader weersproken. ODMedical is met MMC een samenwerkingsverband gestart, kennelijk in de veronderstelling dat MMC bepaalde intellectuele eigendomsrechten

had verkregen ten aanzien van de COMPASS bodyscanner en de COMPASS merken van Adani. Deze onjuiste veronderstelling van ODMedical dient voor haar eigen rekening te komen en kan aan Adani niet worden tegengeworpen. Adani heeft tevens gemotiveerd betwist dat zij het gebruik van het merk COMPASS door ODMedical ooit heeft gedoogd. Ter comparitie is gebleken dat toen Adani er in november 2005 op de Milipol beurs te Parijs achter kwam dat het merk COMPASS door ODMedical nog steeds werd gebruikt, zij direct actie heeft ondernomen. Ook dit verweer heeft ODMedical naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende nader weersproken.

- 7.3. ODMedical beroept zich voorts op artikel 2.20, eerste lid, onder d BVIE en stelt dat het beperkte gebruik dat na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is gemaakt van het merk COMPASS (doordat bij vergissing vergeten is de link "SOTER presentation CD" van de website te verwijderen) geen gebruik als merk vormt maar gebruik anders dan ter onderscheiding van waren. ODMedical stelt dat zij ten aanzien van dit gebruik een beroep kan doen op een geldige reden, namelijk dat ODMedical middels onder andere testrapporten en certificaten moest aantonen dat de SOTER RS bodyscanner aan bepaalde door overheden gestelde eisen voldoet. ODMedical stelt dat zij documenten uit het verleden gebruikte, toen de bodyscanner nog door haar onder de naam COMPASS op de markt werd gebracht, omdat afgifte van dergelijke documenten met de vermelding SOTER RS niet op korte termijn kon worden gerealiseerd. De rechtbank is van oordeel dat het ODMedical's eigen verantwoordelijkheid is om te zorgen dat haar bodyscanner aan alle gestelde eisen voldoet en dat zij beschikt over alle benodigde testrapporten en certificaten om dit aan te tonen. Er bestond voor ODMedical niet een zodanige noodzaak om het merk COMPASS van Adani te gebruiken, dat van haar in redelijkheid niet verlangd kon worden zich van dat gebruik te onthouden. Het enkele feit dat ODMedical niet op korte termijn over deze documenten kon beschikken, geeft haar nog geen geldige reden om zonder toestemming de testrapporten en certificaten van Adani te gebruiken. De rechtbank concludeert dat derhalve sprake is van merkinbreuk door ODMedical op het merk COMPASS van Adani.
- 7.4. Adani stelt dat ODMedical door het zonder haar toestemming openbaar maken en verveelvoudigen van foto's van de COMPASS bodyscanner inbreuk maakt op de auteursrechten van Adani. Naar de rechtbank begrijpt, betwist ODMedical deze stelling met de verweren dat de SOTER RS gelet op haar gewijzigde uiterlijk geen inbreuk maakt op de COMPASS bodyscanner van Adani en dat de foto's gemaakt door middel van de bodyscanner geen auteursrechtinbreuk maken omdat ze met haar eigen SOTER RS bodyscanner zijn gemaakt. Beide verweren gaan voorbij aan de kern van de vordering van Adani dat de foto's van de COMPASS bodyscanner zélf een verveelvoudiging in gewijzigde vorm zijn, welke zonder toestemming van Adani in haar hoedanigheid van auteursrechthebbende op de afgebeelde COMPASS bodyscanner door ODMedical zijn gemaakt en derhalve auteursrechtinbreuk opleveren. Deze stelling is door ODMedical niet betwist en de rechtbank zal de vordering van Adani derhalve toewijzen.
- 7.5. Adani heeft onweersproken gesteld dat ODMedical heeft nagelaten de aanvraag voor het Gemeenschapsmerk COMPASS met inschrijvingsnummer 04580585 aan Adani over te dragen en dat de inhoud van de CD-ROM via de link "SOTER

presentation CD" in ieder geval zestig dagen publiekelijk toegankelijk was via de website van ODMedical. Hieruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat ODMedical in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 3, 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst.

- 7.6. Met betrekking tot het gebruik van het merk COMPASS en/of afbeeldingen van de COMPASS bodyscanner van Adani op verschillende beurzen, in publicaties en door een aantal distributeurs van ODMedical, is door Adani niet voldoende gemotiveerd gesteld dat ODMedical hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Aan ODMedical valt niet toe te rekenen dat derden gebruik maken van de betreffende documenten en/of afbeeldingen. Het op grond van deze vaststellingen door Adani gevorderde additionele boetebedrag bij vermeerdering van eis zal derhalve worden afgewezen.
- 7.7. Het gebruik van voornoemde testrapporten, certificaten en afbeeldingen op de CD-ROM en via de link "SOTER presentation CD" op de website van ODMedical ter ondersteuning van de verkoop van de SOTER RS, kan aangemerkt worden als misleidend in de zin van artikel 6:194 BW. De misleiding ontstaat met name ten aanzien van de herkomst van de SOTER RS, de aan de SOTER RS toegekende eigenschappen op grond van de testrapporten en certificaten en de identiteit en bevoegdheid van degene die de SOTER RS vervaardigt en aanbiedt. ODMedical heeft aangevoerd dat de CD-ROM door TSSS is gemaakt en verspreid, hetgeen door Adani onvoldoende is weersproken. ODMedical kan echter wel verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de inhoud van deze CD-ROM via de link "SOTER presentation CD" beschikbaar is geweest via haar website.
- 7.8. Gelet op het voorgaande behoeven de stellingen van partijen ten aanzien van onrechtmatig handelen geen bespreking meer.
- 7.9. Op grond van artikel 12 van de vaststellingsovereenkomst maakt Adani aanspraak op een boete begroot op:
- | | | |
|--|-----|------------------|
| - overtreding artikel 3 vaststellingsovereenkomst | EUR | 25.000 |
| - overtreding artikel 4 en 8 vaststellingsovereenkomst | | <u>600.000 +</u> |
| | | 625.000 |
| - voorschot kort geding | | <u>50.000 -</u> |
| - totaal | EUR | 575.000 |
- 7.10. Er is geen aanleiding voor matiging van dit boetebedrag. Het boetebeding in de vaststellingsovereenkomst is na uitvoerige onderhandelingen tussen partijen bijgestaan door advocaten overeengekomen ter voorkoming van toekomstige inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Adani. Mede gelet op de verkoopwaarde van ongeveer EUR 120.000 van een bodyscanner heeft ODMedical niet aannemelijk gemaakt dat dit boetebedrag zou leiden tot een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat, waartegen de billijkheid zich gezien de omstandigheden van het geval klaarblijkelijk verzet.
- 7.11. Ten aanzien van het verzet van ODMedical tegen de door Adani gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad overweegt de rechtbank als volgt. Bij de beoordeling van de vraag of een vonnis uitvoerbaar bij voorraad dient te worden verklaard, moet de kans van slagen van een eventueel hoger beroep buiten beschouwing

worden gelaten. Daarnaast is het door ODMedical gestelde restitutierisico niet voldoende geconcretiseerd. ODMedical heeft geen reden aangevoerd om aan te nemen dat Adani in een zodanige financiële toestand verkeert dat zij na een eventueel hoger beroep geen mogelijkheid meer zou hebben tot integrale terugbetaling van de hoofdsom en de wettelijke rente. De uitvoerbaarheid bij voorraad zal derhalve worden toegewezen.

- 7.12. ODMedical zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij op grond van artikel 1019h Rv in de volledige proceskosten in conventie worden veroordeeld. Aan het verweer dat het hier een geschil betreft over een vaststellingsovereenkomst zal worden voorbijgegaan aangezien de kern van die vaststellingsovereenkomst bestaat uit de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van Adani. De advocaat van Adani heeft in dit verband een kostenspecificatie overgelegd ten bedrage van EUR 25.301,68 voor zijn werkzaamheden in conventie en reconventie. Dit bedrag is door ODMedical niet betwist en komt ook redelijk voor. Tot uitgangspunt wordt genomen dat tweederde van deze kosten voor rekening van de conventie komen en eenderde voor rekening van de reconventie. De kosten aan de zijde van Adani in conventie zullen derhalve worden begroot op EUR 16.867,78.

8. De beoordeling in reconventie

- 8.1. De rechtbank stelt voorop dat zij zich bevoegd acht kennis te nemen van de onderhavige vorderingen in reconventie A tot en met C. Uitgangspunt hierbij is dat op grond van artikel 6, derde lid, BEX Verordening het gerecht waar de vordering in conventie aanhangig is ook bevoegd is om kennis te nemen van een tegenvordering die voortvloeit uit de overeenkomst of het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is. In de onderhavige zaak is de oorspronkelijke vordering gegrond op de overtreding van de vaststellingsovereenkomst en de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De reconventionele vorderingen A tot en met C zijn gegrond op vermeende onrechtmatige, misleidende mededelingen ten aanzien van die betreffende overtreding van de vaststellingsovereenkomst en de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Er is derhalve sprake van een voldoende duidelijke samenhang tussen de vorderingen in conventie en reconventie.
- 8.2. Op grond van de accessoire aanknopng van artikel 5 Wet Conflictenrecht Onrechtmatige Daad kunnen de reconventionele vorderingen A tot en met C beoordeeld worden naar Nederlands recht. De vermeende onrechtmatige mededelingen in Duitsland, Vietnam en Dubai zijn dermate nauw verbonden met de vaststellingsovereenkomst tussen partijen dat niet de *lex loci delicti*, maar het recht dat van toepassing is op de vaststellingsovereenkomst kan worden toegepast.
- 8.3. Voorts dient beoordeeld te worden of de berichten die Adani en/of haar distributeur Braun over ODMedical heeft verspreid aan het Amerikaanse Consulaat in Frankfurt, de douane in Vietnam en in Dubai aan te merken zijn als onrechtmatige publicaties. Voor de vestiging van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatig handelen is vereist dat schade is geleden. Mede gelet op de afwijzing van het bezwaar van Braun door het Amerikaanse Consulaat in Frankfurt en het feit dat ook de douane in Vietnam het contract gewoon aan ODMedical heeft gegund, heeft ODMedical niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij ook maar enige schade heeft

geleden als gevolg van de mededelingen. Van onrechtmatige publicaties is geen sprake en ODMedical heeft geen belang bij de gevorderde rectificaties.

- 8.4. Ten aanzien van de vervallenverklaring van het merk COMPASS van Adani overweegt de rechtbank als volgt. De vordering tot vervallen verklaring op grond van artikel 2.26, tweede lid, onder a BVIE dient te worden afgewezen, nu de eerste gebruikstermijn van vijf jaar die gaat lopen na de datum van inschrijving ten aanzien van beide merken van Adani nog niet verstreken is. Het merk COMPASS van Adani kan derhalve niet wegens non-usus vervallen worden verklaard. Ten aanzien van de vordering tot vervallen verklaring op grond van artikel 2.26, tweede lid, onder c BVIE, omdat Adani de naamgeving van haar scanners heeft gewijzigd van DRS Securescan naar COMPASS ofwel DRS COMPASS, oordeelt de rechtbank als volgt. ODMedical heeft Adani in de vaststellingsovereenkomst erkend als exclusief houdster van het merk COMPASS en kan Adani daarom het gebruik van dit merk niet tegenwerpen. Mocht er sprake zijn van verwarring in de markt, dan is dit niet aan Adani maar aan ODMedical zelf toe te rekenen. Adani is gerechtigd tot het gebruik van haar merk en dit gebruik kan dan ook niet worden aangemerkt als een misleidende mededeling als bedoeld in artikel 6:194 BW.
- 8.5. Nu in conventie vast is komen te staan dat ODMedical artikel 3, 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst heeft geschonden, is de rechtbank van oordeel dat er wel degelijk een grondslag bestaat voor betaling van een boete door ODMedical aan Adani op grond van de vaststellingsovereenkomst. Het bedrag van EUR 50.000 tot betaling waarvan ODMedical in kort geding is veroordeeld, behoeft derhalve niet terugbetaald te worden en is in conventie met de boete verrekenend. Hieruit volgt tevens dat Adani ODMedical geen boete verschuldigd is op grond van artikel 13 van de vaststellingsovereenkomst.
- 8.6. ODMedical zal als de in het ongelijk gestelde partij op grond van artikel 1019 Rv in de volledige proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Adani in reconventie worden begroot op EUR 8.433,89.

9. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 9.1. gebiedt ODMedical met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het gebruik van het merk COMPASS of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende aanduidingen te staken en gestaakt te houden;
- 9.2. gebiedt ODMedical om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de verveelvoudiging en openbaarmaking van de auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen van de COMPASS bodyscanner detectorpoorten van Adani of inbreukmakende verveelvoudigingen daarvan te staken en gestaakt te houden;
- 9.3. gebiedt ODMedical om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis de verveelvoudiging, openbaarmaking en/of het gebruik van afbeeldingen gemaakt

door middel van de CONPASS bodyscanner detectorpoort van Adani of verveelvoudigingen daarvan te staken en gestaakt te houden;

- 9.4. veroordeelt ODMedical om ingeval zij na betekening van dit vonnis in gebreke mocht blijven aan geboden sub 9.1 tot en met 9.3 te voldoen, aan Adani een dwangsom te betalen van EUR 50.000 (vijftigduizend euro) voor iedere overtreding van dit gebod, dan wel – zulks ter keuze van Adani – een dwangsom van EUR 5.000 (vijfduizend euro) voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit gebod zal voortduren, met een maximum van EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro) aan in totaal verbeurde dwangsommen;
- 9.5. gebiedt ODMedical om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk gebruik van misleidende reclame-uitingen, en meer in het bijzonder elk gebruik (mede omvattende de verspreiding, publicatie en het (laten) drukken en in het voorraad houden) van de SOTER RS presentatie CD-ROM, almede de daarop beschikbare documenten en die op de website www.odsecurity.com en www.odsecurity.nl, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurde van een dwangsom van EUR 20.000 (twintigduizend euro) voor iedere overtreding van dit gebod, dan wel – zulks ter keuze van Adani – een dwangsom van EUR 5.000 (vijfduizend euro) voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit gebod zal voortduren, met een maximum van EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro) aan in totaal verbeurde dwangsommen;
- 9.6. veroordeelt ODMedical tot betaling aan Adani binnen dertig werkdagen na betekening van dit vonnis van de door ODMedical verbeurde boetes uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst van een bedrag van EUR 575.000 (vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro);
- 9.7. veroordeelt ODMedical in de kosten van deze procedure in conventie, aan de zijde van Adani tot op heden begroot op EUR 16.867,78;
- 9.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 9.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

in reconventie

- 9.10. wijst het gevorderde af;
- 9.11. veroordeelt ODMedical in de kosten van deze procedure in reconventie, aan de zijde van Adani tot op heden begroot op EUR 8.433,89.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Thomas, ondertekend door mr. H.C. Hoogeveen en in het openbaar uitgesproken op 25 maart 2009.

