

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/479022 / KG ZA 14-1497

Vonnis in kort geding van 12 februari 2015

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
HENRY SCHEIN INC.,
gevestigd te Newark, Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
HS TM LLC,
gevestigd te Newark, Verenigde Staten van Amerika,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HENRY SCHEIN MEDICAL B.V.,
gevestigd te Almere,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht
HENRY SCHEIN MEDICAL GMBH,
gevestigd te Hamburg, Duitsland,
eiseressen,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DAXTRIO B.V.,
gevestigd te Apeldoorn,
gedaagde,
vertegenwoordigd door haar statutair-directeur X.

Partijen zullen hierna Henry Schein c.s. en Daxtrio genoemd worden. Eiseressen zullen waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als Henry Schein Inc., HS TM, Henry Schein B.V. en Henry Schein GMBH. De zaak is voor Henry Schein c.s. inhoudelijk behandeld door mr. S.A. Hoogcarspel, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 12 december 2014;
 - de bij brief van 16 december 2014 aan de rechtbank toegezonden producties 1 tot en met 15;
 - de mondelinge behandeling van 29 januari 2015 met de daarbij door Henry Schein c.s. overgelegde pleitnota met daaraan gehecht een kopie van de brief van 27 januari 2015 van

mr. Hoogcarspel aan Daxtrio met producties 16 en 17, alsmede een afleverbewijs van Swift Mega Logistics van 27 januari 2015 waarin de koerier verklaart dat voormelde brief op die datum door de brievenbus is gedaan. Tevens is aan de pleitnota een schema van Swift Mega Logistics gehecht, waaruit blijkt dat op 16 december 2014 een pakketje is bezorgd bij Daxtrio met een kopie van de brief van 16 december 2014 aan Daxtrio en een kopie van de brief van 16 december 2014 aan de rechtbank. Daxtrio heeft geen pleitnota overgelegd. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van de mondelinge toelichting van X namens Daxtrio.

1.2. Daxtrio heeft bezwaar gemaakt tegen de indiening van producties 16 en 17. Zij stelt deze niet te hebben ontvangen althans daarvan geen kennis te hebben genomen. De voorzieningenrechter heeft partijen de gelegenheid gegeven zich over het door Daxtrio gemaakte bezwaar uit te laten en beslist op het bezwaar in het vonnis.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Henry Schein Inc. is distributeur van medische, tandheelkundige en veterinaire producten en diensten. Zij levert haar producten en diensten onder meer aan medische klinieken, laboratoria, zelfstandig werkende artsen en zorginstellingen. Henry Schein B.V. is verantwoordelijk voor de Nederlandse markt, Henry Schein GMBH voor de Duitse markt. HS TM is houdster van het op 29 september 1998 onder registratienummer 000235663 geregistreerde Gemeenschapswoordmerk HENRY SCHEIN, voor waren en diensten in de waren/dienstenklassen 5, 10 en 42, waaronder medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden (hierna: het merk).

2.2. Daxtrio is eveneens distributeur van medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratorium benodigdheden. Daxtrio biedt de door haar verhandelde producten aan via de website www.daxtrio.nl.

2.3. In november 2014 is het Henry Schein c.s. gebleken dat Daxtrio de domeinnamen henry-schein.nl en henryscheinmedical.nl had geregistreerd (hierna: de Domeinnamen).

2.4. Daxtrio heeft de Domeinnamen doorgelinkt naar de website www.daxtrio.nl, zodat een internetgebruiker die een van de Domeinnamen in een browser intoetst op de website van Daxtrio terechtkomt.

2.5. Op 27 november 2014 heeft de heer Y, werkzaam bij een vennootschap die ook behoort tot het Henry Schein c.s. concern, Daxtrio een e-mail gezonden waarin hij haar aanspreekt op de constatering van het gebruik van de domeinnaam www.henryscheinmedical.nl. Op diezelfde dag is tevens telefonisch contact geweest tussen de heer Y en X. X heeft aangegeven dat hij niet op de hoogte was van de domeinnaamregistratie en heeft de heer Y toegezegd te zullen uitzoeken hoe het kan dat de Domeinnamen op naam van Daxtrio zijn geregistreerd.

2.6. Op 3 december 2014 heeft de heer mr. G. Smit, advocaat te Amsterdam, op verzoek van Henry Schein c.s. een brief gezonden aan Daxtrio, waarin wordt aangegeven dat het gebruik van de door Daxtrio geregistreerde Domeinnamen inbreuk maakt op het aan

Henry Schein c.s. toekomende merkrecht en dat ook sprake is van onrechtmatig handelen. Henry Schein c.s. verzoekt en voor zover nodig sommeert Daxtrio de inbreuk te staken en gestaakt te houden, de Domeinnamen aan Henry Schein c.s. over te dragen, een schadevergoeding te betalen van € 15.000,- en akkoord te gaan met het verbeuren van een boete van € 2.500,- per dag bij het niet voldoen aan een van de daarvoor genoemde verzoeken c.q. sommaties. Henry Schein c.s. verzoekt Daxtrio om op uiterlijk 5 december 2014 schriftelijk te bevestigen dat zij zal voldoen aan de sommatie. Deze brief is tevens per e-mail verzonden.

2.7. Op 4 december 2014 heeft X namens Daxtrio per e-mail gereageerd op zowel de e-mail van 27 november 2014 als op de sommatiebrief van 3 december 2014. In de e-mail staat voor zover hier van belang:

“Na enig spuurwerk (...) is een voormalig ICT’er binnen mijn organisatie erg fanatiek geweest in het vastleggen van een domeinnaam die in de buurt van onze conc-collegae liggen waar op zich niet veel mis mee is. Op zich kan ik zijn creativiteit en ondernemerschap waarderen en vind het erg vermakelijk te zien dat jullie hier nu pas achterkomen. Natuurlijk is niet helemaal de correcte manier van internet ondernemen. Gezien het prettige contact wat ik met 2 van uw collega’s van medical heb zal ik de domeinnamen gratis overdragen. [...]”

2.8. Bij e-mail van 5 december 2014 heeft mr. Smit Daxtrio opnieuw gesommeerd om diezelfde dag te bevestigen dat zij ook zal voldoen aan de overige door Henry Schein c.s. gestelde voorwaarden, waarbij de verzochte schadevergoeding is verminderd tot € 5.000,- voor juridische kosten, bij gebreke waarvan een kort geding aanhangig gemaakt zou worden.

2.9. X heeft namens Daxtrio bij e-mail van 5 december 2014 als volgt gereageerd:

“[...] Daarnaast leg ik natuurlijk al u stoere geclaim en dreigementen direct naast mij neer. Ik heb heer Houbst vorige week netjes aangeven dit even uit te moeten zoeken en dat heb ik gedaan en deze communicatie heeft u gezien. De bal voor overdracht ligt bij Henry Schein. Ik wist niet van bestaan van deze website en heb direct en correct gehandeld. Als u dat anders ziet dan staat u dat vrij maar ik hoop dat u snapt dat geen enkele rechter u een enkele vorm van claim zal doen toekennen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd [...]”

2.10. Henry Schein c.s. heeft vervolgens op 12 december 2014 de dagvaarding in de onderhavige kort gedingprocedure uitgebracht.

3. Het geschil

3.1. Henry Schein c.s. vordert - samengevat - bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, een merkinbreukverbod, overdracht van de in 2.3 genoemde domeinnamen, een en ander op straffe van verbeuren van een dwangsom, alsmede veroordeling tot betaling aan Henry Schein c.s. van een voorschot op de schadevergoeding

van € 15.000,-, met veroordeling van Daxtrio in de kosten van het geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Henry Schein c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het gebruik van het merk van een ander in een domeinnaam die wordt gebruikt voor het aanbieden van waren die identiek zijn aan de door de merkhouders onder haar merk verhandelde waren, merkinbreuk oplevert in de zin van artikel 9 lid 1 sub a van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Het verschil tussen de gebruikte tekens en het merk, bestaande uit het koppelteken in www.henry-schein.nl en in www.henryscheinmedical.nl uit de toevoeging “medical” is volgens Henry Schein c.s. dermate onbeduidend dat deze aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen. Voor zover geen sprake is van identieke tekens, is sprake van met het merk overeenstemmende tekens en verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo aldus Henry Schein c.s. Ten slotte stelt Henry Schein c.s. zich op het standpunt dat zij houdster is van een bekend merk, zodat ook inbreuk wordt gemaakt in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Daarnaast stelt Henry Schein c.s. dat Daxtrio door bewust aan te haken bij de reputatie van Henry Schein c.s. tevens onrechtmatig handelt jegens haar.

3.3. Daxtrio voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op het Gemeenschapsmerk gebaseerde vorderingen wordt gelet op artikel 67 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bepaald door de toepasselijke artikelen uit de GMVo. Op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a, 97 lid 1, 98 lid 1 onder a en 103 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet inzake het Gemeenschapsmerk is de voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen, aangezien Daxtrio gevestigd is in Nederland. Bevoegdheid bestaat eveneens voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, al omdat deze niet is bestreden.

Producties 16 en 17

4.2. Daxtrio heeft aangevoerd dat zij producties 16 en 17 niet heeft ontvangen, althans daar geen kennis van heeft genomen. Henry Schein c.s. heeft met stukken onderbouwd gesteld dat de producties door de koerier door de brievenbus zijn gedaan op het adres waar de eerdere producties wel door Daxtrio zijn ontvangen. Hieruit volgt evenwel niet dat Daxtrio kennis heeft genomen van de aanvullende producties. Producties 16 en 17 worden om die reden niet toegelaten.

Merkinbreuk

4.3. Daxtrio heeft geen verweer gevoerd tegen de gestelde merkinbreuk. Zodoende staat voorshands vast dat Daxtrio met het registreren van de Domeinnamen en het doorlinken van deze Domeinnamen naar de website www.daxtrio.nl inbreuk heeft gemaakt op de rechten van HS TM op het merk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a, dan wel sub b, dan wel sub c GMVo.

4.4. Daxtrio betwist evenwel dat Henry Schein c.s. enig (spoedeisend) belang heeft bij toewijzing van de vorderingen omdat zij de Domeinnamen reeds aan Henry Schein c.s. heeft overgedragen en Henry Schein c.s. niet heeft aangetoond schade te hebben geleden.

4.5. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter faalt het verweer van Daxtrio grotendeels zoals hierna zal worden toegelicht.

4.6. Uitgangspunt is dat een houder van een exclusief recht, zoals een merkrecht, belang heeft bij toewijzing van een verbod met nevenvorderingen indien inbreuk op zijn rechten wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt. In kort geding dient sprake te zijn van spoedeisend belang ten aanzien van niet alleen de hoofdvordering (het verbod) maar ook de nevenvorderingen.

4.7. Ter zitting is gebleken dat de Domeinnamen na het uitbrengen van de dagvaarding in dit kort geding alsnog door Daxtrio zijn overgedragen aan Henry Schein c.s. In zoverre heeft Henry Schein c.s. op dit moment geen belang meer bij toewijzing van haar vordering tot overdracht van de Domeinnamen, zodat deze vordering zal worden afgewezen.

4.8. Voorshands oordelend heeft Henry Schein c.s. bij de (hoofd)vordering tot het opleggen van een merkinbreukverbod spoedeisend belang. Nu een onthoudingsverklaring versterkt met een boetebeding ontbreekt, is er nog steeds sprake van dreigende inbreuk. De kans op herhaling is voorshands oordelend ook reëel. Daxtrio heeft recent niet alleen de Domeinnamen geregistreerd maar heeft ook het merk van een andere concurrent als domeinnaam geregistreerd. Verder heeft Daxtrio pas na het uitbrengen van de dagvaarding de Domeinnamen overgedragen maar voor het overige heeft zij niet aan de sommatie voldaan. Thans ontbreekt voor Daxtrio dan ook een prikkel om zich te onthouden van inbreuk. Om die reden zal ook de gevorderde dwangsom worden toegewezen, zij het met een maximum.

4.9. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding ter hoogte van € 15.000,- wordt afgewezen. Henry Schein c.s. heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat en tot welk bedrag zij schade heeft geleden ten gevolge van de merkinbreuk. Zodoende heeft zij onvoldoende aannemelijk gemaakt dat in een bodemprocedure dit of enig ander bedrag zal worden toegewezen. Reeds om die reden is er geen reden voor toewijzing van het gevorderde voorschot.

Kosten

4.10. Daxtrio zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit kort geding. Henry Schein c.s. heeft een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv gevorderd. Als productie 14 heeft Henry Schein c.s. een kostenoverzicht ingediend van in totaal € 10.816,29. De als

productie 17 ingediende aanvullende kostenspecificatie is gelet op hetgeen daarover onder 4.2 is overwogen geweigerd en blijft derhalve verder buiten beschouwing.

4.11. Daxtrio heeft de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde kosten bestreden. Dat betoog slaagt omdat de kosten de IE-indicatietarieven voor een kort geding, dat gekwalificeerd wordt als eenvoudig, overschrijden en Henry Schein c.s. onvoldoende heeft gemotiveerd waarom die overschrijding in dit geval redelijk en evenredig is. Dit geldt te meer nu twee advocaten van verschillende kantoren bij de zaak betrokken zijn. De kosten zullen daarom worden gematigd tot het toepasselijke indicatietarief. Daxtrio zal worden veroordeeld tot betaling van € 6.000,- aan advocaatkosten, te vermeerderen met het griffierecht van € 613,- en de exploitkosten van € 95,77, in totaal een bedrag van € 6.708,77.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. beveelt Daxtrio binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk HENRY SCHEIN in de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen elk gebruik van voornoemd merk in een domeinnaam;

5.2. veroordeelt Daxtrio om aan Henry Schein c.s. een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft om tijdig en volledig te voldoen aan het in 5.1 bedoelde bevel, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt;

5.3. veroordeelt Daxtrio in de proceskosten aan de zijde van Henry Schein c.s. tot op heden begroot op € 6.703,77;

5.4. stelt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Büller en in het openbaar uitgesproken op 12 februari 2015.