

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/575985 / KG ZA 19-581

**Vonnis in kort geding (verzoek om verbetering/aanvulling ex artikel 31/32 Rv) van
6 november 2019**

in de zaak van

MEDICAL WORKSHOP B.V.,
te Groningen,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

1. **SHARPSIGHT B.V.**,
 2. **ARLUSO HOLDING B.V.**,
- te Herten,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Medical Workshop en Sharpsight c.s. (enkelvoud) genoemd worden.
Gedaagde 1 in conventie, eiseres in reconventie, zal hierna Sharpsight genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het vonnis van 16 oktober 2019 (hierna: het vonnis);
 - de brief van 29 oktober 2019 met een verzoek om aanvulling namens Medical Workshop;
 - de email van 31 oktober 2019 met een reactie namens Sharpsight c.s..
- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De beoordeling

- 2.1. Volgens Medical Workshop dient het vonnis op een tweetal punten door de voorzieningenrechter te worden aangevuld. Medical Workshop verwijst daartoe naar (de onderstreepte zinnen van) r.o. 4.15 en 4.18 van het vonnis, waarin is overwogen:

4.15. In reconventie leidt hetgeen hiervoor over het recht op het gebruik van de naam Invitria is overwogen er toe dat grond bestaat Medical Workshop te verbieden met ingang van 19 november 2019 gebruik te maken van de naam Invitria, omdat zij dan van plan is de naam Invitria voor (een) ander(e) product(en) dan het product te gebruiken. Ongeacht wie de naam Invitria heeft bedacht, kan Sharpsight (via Gonçalves), wegens het aan haar toekomend recht op gebruik op de naam Invitria en de daarom in beginsel aan haar toekomende aanspraak op merkrechten op de naam Invitria, zich daar naar voorlopig oordeel immers tegen verzetten. Dat het Sharpsight-merk nog slechts een Uniemerksdepot betreft en Medical Workshop te dien aanzien aanvoert dat op die basis geen rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld, neemt niet weg dat Medical Workshop naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in strijd handelt met dat wat tussen haar en Sharpsight heeft te gelden, althans onrechtmatig handelt, indien zij een ander product op de markt zou brengen onder de naam Invitria. Het verweer van Medical Workshop dienaangaande staat om die reden niet in de weg aan toewijzing van een verbod.

(...)

4.18. Nu door toewijzing van het verbod Medical Workshop na afloop van de Licentieovereenkomst de naam Invitria voorlopig niet mag gebruiken voor het op de markt brengen van alternatieve producten en niet in geschil is dat zij het product zelf dan ook niet meer (onder welke naam dan ook) op de markt kan brengen, bestaat geen spoedeisend belang bij overdracht van het Medical Workshop-merk naast het op te leggen verbod (het gevorderde onder (i)-(iv), zie onder 3.3). Daarbij komt dat overdracht van het Medical Workshop-merk mogelijk ook overdracht van de goodwill die de naam Invitria in de loop van de jaren heeft gekregen, betekent. Om de beoordelen of Medical Workshop daarvoor een vergoeding toekomt, en zo ja, hoe hoog die dient te zijn, is nader feitenonderzoek noodzakelijk waarvoor dit kort geding zich niet leent.

en naar het onder r.o. 5.4 gegeven bevel in reconventie tussen Sharpsight en Medical Workshop (hierna: het bevel), dat luidt:

5.4. beveelt Medical Workshop met ingang van 19 november 2019 ieder gebruik van de (merk)naam Invitria, en daarmee overeenstemmende namen als Intravitrea en Invirea, te staken en gestaakt te houden;

en stelt naar aanleiding daarvan:

1. dat met het bevel niet is beslist op de duur van het begrip 'voorlopig' zodat wordt verzocht dit op de voet van artikel 32 Rv aan te vullen met een tijdvak, en
2. dat consistent zou zijn het bevel aan te vullen met de woorden 'voor alternatieve producten'.

2.2. Geen van beide gronden voor aanvulling kunnen slagen. Op de voet van artikel 32 Rv vult de rechter het vonnis aan indien hij heeft verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde. Zoals Sharpsight c.s. – om wiens vordering het in het verzoek van Medical Workshop gaat – in haar reactie ook al heeft aangegeven, is van een dergelijk verzuim geen sprake. Sharpsight c.s. heeft in reconventie – voor zover hier van belang – gevorderd dat de voorzieningenrechter Medical Workshop zal bevelen met onmiddellijke ingang dan wel in ieder geval met ingang van 19 november 2019 ieder gebruik van (de namen) Intravitrea, Invitrea en Invitria en van daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, en de voorzieningenrechter heeft op (alle onderdelen van) die vordering beslist.

2.3. Voor zover Medical Workshop heeft bedoeld te betogen dat het vonnis kennelijke fouten bevat, die hersteld moeten worden, slaagt haar betoog evenmin. De voorzieningenrechter is tot het opleggen van het bevel overgegaan op grond van de overwegingen voorafgaand aan r.o. 4.17 van het vonnis, waarvan r.o. 4.17 de sluitpost vormt. Daarin is van geen kennelijke fout gebleken. R.o. 4.17 luidt:

4.17. De voorgaande overwegingen brengen mee dat voldoende reden en spoedeisend belang bestaat om het onder (vi) (zie onder 3.3) gevorderde verbod op het gebruik van de naam Invitria, alsmede daarop – ook volgens Medical Workshop (vergelijk haar eigen vorderingen in conventie) – gelijkende benamingen als Invitrea of Intravitrea, (enkel) ten gunste van Sharpsight toe te wijzen als na te melden. Het verbod zal als gevorderd worden versterkt met een dwangsom, met dien verstande dat de dwangsom zal worden opgelegd per dag en zal worden gemaximeerd als na te melden.

2.4. De door Medical Workshop aangehaalde r.o. 4.18 ziet vervolgens op een andere vordering, te weten de vordering in reconventie tot overdracht van het Medical Workshop-merk, die de voorzieningenrechter heeft afgewezen vanwege een gebrek aan spoedeisend belang. Bij die afwijzing is betrokken dat het bevel meebrengt dat Medical Workshop de naam Invitria ‘voorlopig’ niet mag gebruiken. Daarmee is geen sprake van een kennelijke fout, laat staan één die zou moeten leiden tot verbetering van het bevel door daaraan een tijdvak toe te voegen. Hoewel wellicht scherper was geweest in r.o. 4.18 te spreken van ‘in elk geval voorlopig’, heeft het bevel al naar de aard van de procedure (kort geding) een voorlopig karakter. De voorzieningenrechter heeft de in 1019i Rv genoemde termijn bepaald op 6 maanden.

2.5. Ook valt niet in te zien dat sprake is van een kennelijke fout door het bevel niet te beperken tot het gebruik voor alternatieve producten. In r.o. 4.7 en 4.8 heeft de voorzieningenrechter namelijk overwogen dat voorshands moet worden aangenomen dat Sharpsight (via de octrooihouder) als enige het recht heeft de naam Invitria voor het product te (doen) gebruiken en dat de uitleg van de vanwege de Licentieovereenkomst bestaande rechtsverhouding tussen partijen voorshands ook meebrengt dat partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten dat in het kader van de Licentieovereenkomst op de naam Invitria gevestigde merkrechten na afloop van de Licentieovereenkomst toe zouden komen aan degene met het recht het product (verder) te produceren en verhandelen, oftewel Sharpsight (via de octrooihouder). Hieruit vloeit voort dat de voorzieningenrechter voorlopig van oordeel is dat het recht op gebruik van de naam vanaf 19 november 2019 niet (ook niet voor andere producten dan de in r.o. 4.18 genoemde ‘alternatieve producten’) toekomt aan Medical Workshop.

2.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het verzoek tot aanvulling/verbetering dient te worden geweigerd.

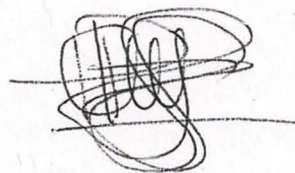
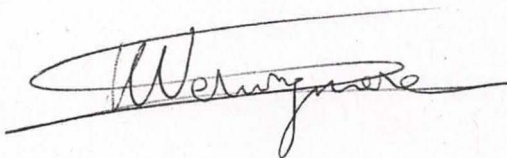
2.7. In de reactie namens Sharpsight c.s. is gemeld dat en tot welk bedrag aan haar zijde kosten zijn gemaakt voor een reactie op dit verzoek. Dit betreffen echter kosten die na het vonnis zijn ontstaan (nakosten), waarvoor geen afzonderlijke veroordeling nodig is, omdat de kostenveroordeling in het vonnis ziet op zowel de voor als na het vonnis gemaakte kosten. In het vonnis heeft de voorzieningenrechter in reconventie – waarin het door Medical Workshop hier aan de orde gestelde bevel is gegeven – beslist dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. wijst het verzoek van Medical Workshop tot verbetering/aanvulling van het vonnis af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 6 november 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.



~~Voor grosse/arschrift~~

- 6 NOV 2019

De griffier,

Kuileijender-Smit