

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.269.758/01

Rolnummer rechtbank : C/09/575985 KG ZA 19-581

Arrest in kort geding van 22 december 2020 (bij vervroeging)

in de zaak van

Medical Workshop B.V.,
gevestigd te Groningen,
appellante in het principaal appel,
geïntimeerde in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Medical Workshop,
advocaat: mr. L.J. Gravendeel te Amsterdam,

tegen

1. **Sharpsight B.V.**,
gevestigd te Herten,
hierna te noemen: Sharpsight.
2. **Arluso Holding B.V.**,
gevestigd te Herten,
hierna te noemen: Arluso,
geïntimeerden in het principaal appel,
appellanten in het incidenteel appel,
hierna tezamen te noemen: Sharpsight c.s.,
advocaat: mr. G.S.C.M. van Roeyen te Eindhoven.

1. Het geding

1.1. Het hof heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- het procesdossier van de eerste aanleg, waaronder het op 16 oktober 2019 tussen partijen gewezen vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag (hierna: het bestreden vonnis) en het vonnis in kort geding (verzoek om verbetering/aanvulling ex artikel 31/32 Rv) van 6 november 2019;
- de dagvaarding in (principaal) hoger beroep van 12 november 2019, met de producties 33 tot en met 38 (hierna: “de appeldagvaarding”);
- de conclusie van eis van de zijde van Medical Workshop;
- de memorie van antwoord in principaal appel tevens houdende memorie van grieven in geconditioneerd incidenteel appel, alsmede houdende aanvulling van de grondslagen van eis en wijziging (vermeerdering) van eis van de zijde van Sharpsight c.s., met de producties 57 tot en met 76;
- de memorie van antwoord in het incidenteel appel van de zijde van Medical Workshop;
- de akte houdende aanvulling producties 39 en 40 van de zijde van Medical Workshop;

-
- de akte houdende aanvullende producties ten behoeve van pleidooi, met producties 77 tot en met 89 van de zijde van Sharpsight c.s.;
 - de akte houdende aanvulling productie 41 van de zijde van Medical Workshop;
 - productie 90 van de zijde van Sharpsight c.s.

1.2. Op 19 november 2020 heeft een mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden, via videoverbinding. Het hof heeft bij aanvang van de mondelinge behandeling aan partijen medegedeeld dat de volgende stukken (ontvangen kort voor de mondelinge behandeling), daaronder begrepen de vermeedering van eis van de zijde van Medical Workshop waartegen Sharpsight c.s. bezwaar heeft gemaakt, worden geweigerd, wegens - samengevat - strijd met beginselen van goede procesorde:

- de “akte houdende voorwaardelijke vermeedering van eis ex art. 22.2.-3-c BVIE en 9-1-a Umv (zekerheid) + EP 42” van de zijde van Medical Workshop;
- de producties 91 tot en met 95 van Sharpsight c.s.

Vervolgens hebben partijen de zaak door hun advocaten doen bepleiten. De advocaten hebben zich daarbij bediend van pleitnotities, die via e-mail zijn overgelegd. Daarna hebben partijen arrest gevraagd.

2. De vaststaande feiten

2.1. De door de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Met in achtneming daarvan en van hetgeen verder in hoger beroep tussen partijen vaststaat, gaat het in deze zaak om het volgende.

2.2. Medical Workshop is een totaalleverancier op het gebied van de oogheelkunde, met een assortiment van meer dan 4.000 artikelen.

2.3. Sharpsight houdt zich bezig met het ontwerpen en vermarkten van optische apparaten en producten. Arluso is bestuurder en enig aandeelhouder van Sharpsight. A. Gonçalves (hierna: Gonçalves) is bestuurder van Arluso.

2.4. Gonçalves is oogarts en houder van een aantal octrooien in verband met oogheelkunde, waaronder het Europees octrooi EP 2 109 425 B1 (hierna: het octrooi) getiteld:

“Device for intraocular administration of a substance, for example a medication, into a human or animal eye by means of a hypodermic needle.”

Het octrooi is verleend op 4 september 2013, gebaseerd op internationale octrooiaanvraag PCT/NL2007/000312 van 11 december 2007, met inroeping van prioriteit van het Nederlands octrooi NL 1033357 (hierna: het Nederlands octrooi) dat is aangevraagd op 8 februari 2007 en ingeschreven op 11 augustus 2008.

2.5. Het octrooi ziet op een hulpmiddel voor het vereenvoudigen van intra-vitreale injecties (injecties in het glasachtig lichaam van het oog) (hierna: het Product). Het Product ziet er als volgt uit:

opgesteld door Medical Workshop. Op basis van de Licentieovereenkomst heeft Medical Workshop het alleenrecht gekregen het Product te (doen) produceren en verkopen. Medical Workshop liet het Product produceren in Oostenrijk. Het Product werd internationaal gedistribueerd door het bedrijf FCI (hierna: FCI).

2.10. Bij e-mail van 10 december 2009 heeft Medical Workshop aan Gonçalves, met kopie aan twee medewerkers van Sharpsight, een memo d.d. 27 november 2009 doen toekomen. De memo is geschreven door Medical Workshop en gericht aan Gonçalves en luidt - voor zover relevant:

“(…)

Even een update over de stand van zaken m.b.t. de InVitria

1) Distributeurs:

(…)

2) Promotie:

Naast het instructiefilmpje wordt gewerkt aan een beeldmerk en hebben wij voor de zekerheid de naam InVitria laten deponeren. (…)

3) Afspraken:

(…)”

2.11. Op 27 oktober 2014 is de Licentieovereenkomst tussen Medical Workshop en Sharpsight geactualiseerd. De geactualiseerde Licentieovereenkomst luidt - voor zover van belang - als volgt:

“(…)

INAANMERKING NEMENDE:

Dat Arnaldo Gonçalves de InVitria (Intravitreal Injection Assistant) heeft ontwikkeld voor welke vinding octrooi is verleend onder nummer 1033357 (Nederland) respectievelijk 07860875.9 (Europa);

Dat voor de InVitria in de Verenigde Staten van Amerika geen octrooirechten zijn verkregen;

Dat Uitvinder [in de Licentieovereenkomst wordt daarmee verwezen naar Sharpsight, toevoeging hof] de uitontwikkeling, productie, marketing en verkoop van de vinding exclusief wenst onder te brengen bij Distributeur [Medical Workshop, toevoeging hof], die deze activiteiten op zich wenst te nemen;

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 - Overdracht productie- en verkooprechten

Uitvinder geeft aan Distributeur het alleenrecht om de InVitria te fabriceren en te verkopen op de voorwaarden zoals hierna omschreven.

Artikel 2 - Doel van de overeenkomst

Het doel van de overeenkomst is het opzetten en ontwikkelen van een productielijn en distributienetwerk voor de verkoop van de InVitria. De licentie geldt wereldwijd. Distributeur zal zich inspannen om een zo groot mogelijke marktdekking voor de vinding in eerder vermeld gebied te verkrijgen.

Uitvinder zal niet zonder overleg met Distributeur stappen ondernemen om de verkoop of de bekendheid van het product te stimuleren.

Distributeur verplicht zich Uitvinder op de hoogte te houden van onderhandelingen over nieuw af te sluiten contracten met (sub-)distributie-partners buiten Nederland.

Artikel 3 - Looptijd van de overeenkomst

De overeenkomst, die op 18 november 2009 tot stand gekomen is, wordt voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar met als einddatum 18 november 2019. De overeenkomst wordt, zonder opzegging door één van de partijen, automatisch voortgezet voor een periode van 5 jaar.

Artikel 4 - Vergoeding

Uitvinder ontvangt van Distributeur een vergoeding volgens onderstaand schema op basis van de door Distributeur jaarlijks aan derden gefactureerde netto-omzet in euro.

Omzet tot € 250.000	%
Omzet van € 250.000 tot € 500.000	%
Omzet boven € 500.000	
(...)	

Artikel 5 - Octrooi-, model-, en merkrechten en productverbeteringen

Partijen verbinden zich elkaar onmiddellijk in te lichten over iedere concurrerende activiteit van concurrerende ondernemingen waar zij kennis van nemen en elkaar te informeren over eventuele verbeteringen van de InVitria c.q. van de daarbij behorende knowhow.

Kosten verband houdende met de bescherming en instandhouding van octrooien van Uitvinder zijn voor rekening van Uitvinder.

Kosten t.b.v. productverbeteringen zijn voor rekening van Distributeur.

Artikel 6 - Overdracht van rechten

Uitvinder blijft na het aangaan van deze overeenkomst houder van het octrooi. Partijen zullen gedurende de looptijd van deze overeenkomst geen rechten uit deze overeenkomst overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 7 - Productaansprakelijkheid

De productaansprakelijkheid berust bij Distributeur.

Artikel 8 - Concurrentie

Het is Distributeur niet toegestaan om binnen vijf jaar na introductie van het product zonder toestemming van Uitvinder een soortgelijk product op de markt te zetten of een belang te hebben bij een bedrijf die dit doet.

Beide partijen zijn voorts het volgende overeengekomen:

- Distributeur mag het bij beide partijen bekende product 'pressure plate voor IVI' in Nederland verkopen.
- Uitvinder mag de InVitria voor eigen rekening en risico in Brazilië verkopen. De InVitria wordt door Distributeur aan Uitvinder aangeboden tegen dezelfde prijs als voor de andere buitenlandse distributie-partners. Op de ingangsdatum van dit contract is die prijs vastgesteld op € per stuk.

Artikel 9 - Geheimhouding en concurrentie

Beide partijen verbinden zich om de product-knowhow respectievelijk kennis die zij hebben omtrent elkaars wederzijdse activiteiten, geheim te houden voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is in het kader van de activiteiten, die zij in het kader van deze overeenkomst diende te verrichten.

Uitvinder onthoudt zich van elke activiteit, die een winstgevende exploitatie van de In Vitria door Distributeur nadelig beïnvloedt en zich tevens te onthouden van enige betrokkenheid, direct of indirect, met betrekking tot de commercialisering door derden van verbeteringen en aanvullingen op het product.

(...)"

2.12. Medical Workshop is houdster van het Uniewoordmerk INVITRIA met registratienummer 008727431 (hierna: het Medical Workshop-merk), gedeponeerd op 2 december 2009 en ingeschreven in het register op 2 september 2010 voor de volgende waren in de klasse 10:

"Chirurgisch en medisch apparaat en instrument dat intravitreale anti- VEGF injecties (bij oogoperaties) vereenvoudigt, waardoor de procedure voorspelbaar wordt."

2.13. Vanaf medio december 2017 hebben en Gonçalves gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om een joint venture op te richten met betrekking tot het Product. Deze gesprekken hebben niet geleid tot overeenstemming. In de loop van de gesprekken is tussen partijen onenigheid ontstaan.

2.14. Bij e-mail van 19 oktober 2018 aan heeft Sharpsight de Licentieovereenkomst opgezegd. Partijen zijn later overeengekomen dat de opzegging zou gelden per 19 november 2019. In de e-mail van 19 oktober 2018 staat - voor zover van belang - het volgende:

"(...)

Verder ben ik bereid om de mallen over te nemen tegen de gemaakte kosten en dit minstens drie maanden voor het einde van het contract. Ook ben ik bereid om eventuele niet verkochte voorraden van Invitria's over te nemen op basis van de kostenprijs.

Wel verwacht ik van jou dat de naam (INVITRIA) die ik heb bedacht maar die door jou is geregistreerd aan mij overdraagt. (...)"

2.15. Bij e-mail van diezelfde dag heeft [redacted] - voor zover van belang - als volgt gereageerd:

"(...)

In Vitria-naam:

Zoals ik heb aangegeven, heb ik de naam InVitria niet geregistreerd. Het ®-symbool heb ik gewoon bij de naam gezet om namakers af te schrikken (...)"

2.16. Bij e-mail van 26 oktober 2018 heeft Gonçalves aan [redacted] geschreven:

"Zoals je weet ben ik er later achter gekomen dat jij voor Medical Workshop op 2 december 2009 InVitria als merk hebt geregistreerd, zonder mijn toestemming. Dat kan niet en ik ga er ook vanuit dat je deze merkinschrijving nu aan mij overdraagt. Graag jouw bevestiging. Ik vind het heel raar dat jij nu zegt dat de naam niet geregistreerd hebt."

2.17. Daarop heeft [redacted] bij e-mail van 5 november 2018 als volgt gereageerd:

"Omdat je zo stellig was in je e-mail, heb ik e.e.a. laten uitzoeken en het blijkt dat wij inderdaad de naam geregistreerd hebben. Dit is gedaan omdat rond die tijd heeft een concurrent van ons een aantal maal de naam van een nieuw product of ene nieuw initiatief van een ander bedrijf had geregistreerd en gedeponereerd om deze later aan te bieden aan de onderneming die de naam nodig had."

2.18. Op 5 februari 2019 heeft Sharp sight het Uniewoordmerk INVITRIA (hierna: het Sharp sight-merk) gedeponereerd voor de volgende waren in klasse 10:

"Chirurgische/medische apparaten en instrumenten voor de behandeling van oogandoeningen door middel van het intra-oculair injecteren van een medicatie."

Na publicatie door het European Union Intellectual Property Office (hierna: EUIPO) op 8 maart 2019 onder registratienummer 018019262 heeft Medical Workshop oppositie ingesteld tegen dit depot. Het EUIPO heeft de oppositieprocedure aangehouden totdat er een definitieve beslissing is in de bodemprocedure (zie r.o. 2.22 hierna).

2.19. Gonçalves heeft voor de periode vanaf 19 november 2019 voor het Product een exclusieve licentieovereenkomst gesloten met FCI.

2.20. Bij e-mail van 9 januari 2020 heeft Medical Workshop [redacted] onder meer het volgende aan Gonçalves geschreven:

"(...) Op vrijdag 10-1 a.s. zal [redacted] de laatste betaling van [redacted] exclusief btw overmaken aan Sharp sight. Het totaalbedrag aan royalty's over 2019 bedraagt daarmee [redacted] exclusief btw, maar liefst 81,73% meer dan voorgaand jaar. De toename is veroorzaakt door autonome groei (15% !), buffer-orders die onze klanten vóór 18 november bij ons geplaatst hebben (60%) en de verkoop van de restvoorraad (25%)."

Omdat noch SharpSight noch FCI de restvoorraad van ons wilden overnemen, hebben wij deze tegen kostprijs moeten doorverkopen. Medical Workshop heeft op deze transacties verlies geleden, omdat over deze omzet wél de verschuldigde royalty's aan jou zijn afdragen. Voor de goede orde: er vond dus géén enkele compensatie met jouw royalty's plaats, omdat dit verlies voor ónze rekening is.

Op de royalty's is evenmin de door ons geleden omzeterderving, als gevolg van de voortijdige benadering van contractpartners van Medical Workshop door Synga Medical, in mindering gebracht. (...)"

2.21. Medical Workshop is van plan om na afloop van de Licentieovereenkomst de naam Invitria te gaan gebruiken voor andere producten dan het Product.

2.22. Tussen partijen is inmiddels een bodemprocedure aanhangig. Daarin staat centraal wie van partijen de naam Invitria mag gebruiken.

3. De procedure in eerste aanleg

3.1. In eerste aanleg heeft Medical Workshop in conventie gevorderd om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

“primair

1. gedaagde-1 [Sharpsight – toevoeging Hof] te bevelen:
 - ieder gebruik van merk Invitria te staken en gestaakt te houden,
 - of “Invitria in combinaties” dan wel een ander teken met het bestanddeel InVi of Tria, of sterk daarop lijkende tekens zoals InFI, Trea of Tria erin verwerkt,
 - en overeenstemt met de waren waarvoor Invitria van eiseres is ingeschreven,
 - met bepaling dat dit bevel geldt voor de duur van de (1019 i Rv) procedure in de hoofdzaak totdat er een einduitspraak is geweest;
2. elk van gedaagden te bevelen:
 - a. Sharpsight's aanspraak op het merk Invitria al dan niet wijzend op het uniemerksdepot van gedaagde-1 zowel offline als online niet te uiten of te doen uiten aan derden in de EU (zoals aan de groothandel, ziekenhuizen, klinieken, artsen die het geoctrooieerde Product zouden kunnen gebruiken, althans afnemen) al dan niet inhoudend dat Medical Workshop de naam Invitria onrechtmatig houdt met bepaling dat dit verbod geldt tot 6 maanden na afloop van de LOK [de Licentieovereenkomst – toevoeging Hof] te weten 19 mei 2020;
 - b. met bepaling dat gebruik van het merk Invitria aan gedaagde-1 wel is toegestaan
 - i. bij de neutrale verwijzing (anders dan in 2a) naar het geoctrooieerde product onder de naam Invitria c.q. voor handelingen voor de contractueel geoorloofde afzet in Brazilië;
 - c. met bepaling dat gebruik van het merk Invitria aan gedaagde-2 [Arluso – toevoeging Hof] wel is toegestaan
 - i. in de uitoefening van de eigen oogartsenpraktijk ten overstaan van daarmee corresponderende oogpatiënten en medisch personeel ter plekke, indien en voorzover Arluso die oogartsenpraktijk uitoefent althans de heer Gonçalves zelf in dit medisch verband;
3. gedaagde-1 te veroordelen aan eiseres het merk Invitria met EUIPO nr. 018019262 op naam van Medical Workshop te stellen en als blijkt van de uitvoering hiervan de raadsman van eiseres hiervan een email te zenden (...) met corresponderend bewijs, dit ter voorkoming van executie geschillen;
4. gedaagden elk te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van het bevel van onder sub 1 t/m 3 c.q. 7 gevorderde, een en ander

berekend per dag met een maximum van € 5.000, een gedeelte van dag daaronder begrepen, één en ander met een maximum van € 250.000,-,

5. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv (...);
6. te bepalen dat gedaagden alle aldus te betalen bedragen dienen te voldoen op de derdenrekening van Stichting Beheer Dergengelden Gravendeel advocaten (...);

Subsidiair

7. te bepalen dat gedaagde wordt bevolen tot het onder 1 tm 6 gevorderde doch aangepast naar het oordeel van Uw Voorzieningenrechter tot het passend(e) gebod(-en) of verbod(-en)."

3.2. Medical Workshop heeft hieraan in de kern ten grondslag gelegd dat zij houdster is van het auteurs- en merkrecht op de naam Invitria en dat Sharpsight inbreuk maakt op die rechten van Medical Workshop, dat Sharpsight haar merkdepot te kwader trouw heeft gedaan, en dat Sharpsight in strijd met artikel 9, tweede alinea, van de Licentieovereenkomst, aan afnemers van Medical Workshop mededelingen heeft gedaan waardoor deze afnemers ertoe konden worden gebracht het Product niet meer bij Medical Workshop in te kopen. De vordering onder 2 dient volgens Medical Workshop eveneens jegens Arluso te worden toegewezen, omdat Arluso directeur en grootaandeelhouder is van Medical Workshop en omdat zij sinds het najaar van 2018 mededirecteur is geworden van een concurrent van Medical Workshop, Synga Medical.

3.3. In reconventie heeft Sharpsight c.s. gevorderd om bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- “(i) Medical Workshop te gebieden om (...) de EU merkinschrijving voor ‘Invitria’ (...) over te dragen en op naam te doen stellen van Sharpsight B.V.;
- (ii) Medical Workshop te gebieden om getrouw en actief mee te werken aan de onder (i) gevorderde overdracht en wijziging tenaamstelling en daarvoor alle noodzakelijke handelingen te verrichten en de daaraan verbonden kosten te voldoen;
- (iii) Medical Workshop te gebieden om van alle in verband met de onder (i) en (ii) verzochte voorzieningen te voeren correspondentie, emailberichten daaronder begrepen (...) een afschrift te verstrekken aan de advocaat van Sharpsight c.s.;
- (iv) met betrekking tot het onder (i), (ii) en (iii) gevorderde te bepalen dat, indien Medical Workshop nalaat aan het onder (i), (ii) en/of (iii) gevorderde te voldoen, het te wijzen vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaringen van Medical Workshop met betrekking tot de onder (i), (ii) en (iii) gevorderde voorzieningen, en dat, op de voet van art. 3:300 BW, het te wijzen vonnis eenzelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht voor de onder (i) genoemde EU merkinschrijving;
- (v) Medical Workshop te bevelen (...) de oppositie in te trekken tegen de door Sharpsight verrichte EU merkaanvraag voor ‘Invitria’ (...), zulks onder gelijktijdige toezending van justificatoire bescheiden terzake aan de advocaat van Sharpsight c.s.;
- (vi) Medical Workshop te bevelen met onmiddellijke ingang dan wel in ieder geval met ingang van 19 november 2019 ieder gebruik van ‘INTRAVITREA’, ‘INVITREA’, ‘INVITRIA’ en van daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;
- (vii) Medical Workshop te bevelen zich met onmiddellijke ingang te onthouden en blijven onthouden van het doen inschrijven van ‘INVITRIA’ en van daarmee overeenstemmende tekens als merk;

-
- (viii) Medical Workshop te bevelen met onmiddellijke ingang dan wel in ieder geval met ingang van 19 november 2019 zich te onthouden van het openbaar maken en verveelvoudigen van 'Intravitrea', 'Invitrea' en 'Invitria';
 - (ix) Medical Workshop te bevelen met onmiddellijke ingang dan wel in ieder geval met ingang van 19 november 2019 ieder gebruik van het Nederlandse octrooi (...), het Europese octrooi (...) en de (...) parallelle octrooien te staken en gestaakt te houden;
 - (x) Medical Workshop met onmiddellijke ingang te bevelen tot correcte nakoming van op haar krachtens de licentie-overeenkomst rustende contractuele verplichtingen;
 - (xi) Medical Workshop te bevelen zich met onmiddellijke ingang te onthouden en blijven onthouden van deloyale handelingen ten opzichte van Sharpsight c.s.;
 - (xii) te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding van het onder (i), (ii), (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) en/of (xi) gevorderde;
 - (xiii) te veroordelen in de volledige proceskosten voor zoveel mogelijk op grond van art. 1019h Rv,
 - (xiv) de termijn op grond van art. 1019i Rv voor zover van toepassing te bepalen op zes (6) maanden na betekening van het vonnis;
 - (xv) naar goede justitie zodanige voorzieningen te treffen als de voorzieningenrechter passend acht om de door Sharpsight c.s. in reconventie bestreden handelingen (...) te redresseren."

3.4. Sharpsight c.s. heeft aan haar vorderingen in reconventie in de kern ten grondslag gelegd dat Gonçalves auteursrechthebbende is op de naam Intravitrea, dat Invitrea en Invitria voor de hand liggende varianten daarvan zijn, dat Medical Workshop het merk Invitria te kwader trouw op eigen naam heeft gedeponereerd en dat Medical Workshop dreigt het Medical Workshop-merk na afloop van de Licentieovereenkomst te gaan gebruiken voor een alternatief van het Product, hetgeen strijdig is met het auteursrecht van Gonçalves, met het octrooirecht van Gonçalves en met de jegens Sharpsight c.s. in acht te nemen goede trouw en eisen van redelijkheid. Sharpsight c.s. heeft een verklaring van Gonçalves overgelegd, waarin Gonçalves Sharpsight c.s. machtigt om uit hoofde van zijn auteurs- en octrooirechten tegen Medical Workshop aanspraken uit te oefenen, waaronder het instellen van de vorderingen in reconventie.

3.5. In het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter, samengevat, geoordeeld dat de vraag wie de naam Invitria heeft bedacht niet in de kort geding procedure kan worden beantwoord en dat beantwoording van die vraag ook niet zou beslissen wie recht heeft op het gebruik van de naam Invitria vanaf 19 november 2019, omdat het bezitten van een auteurs- of merkrecht niet betekent dat die rechten door de houder onder alle omstandigheden gebruikt mogen worden. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat redelijkerwijs geen andere zin aan de Licentieovereenkomst kan worden toegekend dan dat het Product en de naam Invitria aan elkaar verbonden zijn en dat de naam, ook na afloop van de Licentieovereenkomst, niet los kan worden gezien van het Product. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat partijen redelijkerwijs konden verwachten dat de naam Invitria - behoudens andere afspraken - aan het Product verbonden zou blijven, zodat Sharpsight en Gonçalves de naam voor het Product mogen blijven gebruiken. De voorzieningenrechter heeft daarbij overwogen dat mogelijk nog wel met Medical Workshop zou moeten worden "afgerekend". Op grond van dit alles heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van Medical Workshop in conventie afgewezen, met veroordeling van Medical Workshop in de proceskosten in conventie. De voorzieningenrechter heeft de proceskosten in conventie vervolgens begroot op de voet van artikel 1019h Rv met toepassing van de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017) en het liquidatietarief, met een verdeelsleutel van 90% IE en 10% niet-IE. In reconventie heeft de voorzieningenrechter:

-
- de vorderingen van Arluso afgewezen omdat Arluso geen partij is bij de Licentieovereenkomst en aan haar geen merkrecht op de naam Invitria toekomt,
 - de proceskosten van Medical Workshop ten aanzien van Arluso begroot op nihil;
 - Medical Workshop bevolen om met ingang van 19 november 2019 ieder gebruik van de (merk)naam Invitria of daarmee overeenstemmende namen als Intravitrea en Invirea (bedoeld zal zijn: Invitrea) te staken en gestaakt te houden,
 - bepaald dat Medical Workshop een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere overtreding van het bevel, met een maximum van € 100.000,-;
 - de overige vorderingen afgewezen, wegens gebrek aan (spoedeisend) belang of voldoende onderbouwing;
 - de proceskosten in reconventie gecompenseerd.

3.6. Medical Workshop heeft herstel dan wel aanvulling van het bestreden vonnis verzocht. Zij heeft daartoe gesteld dat het dictum onder 5.4. zou moeten worden aangevuld met een tijdvak waarbinnen het bevel zou gelden en met de toevoeging “voor alternatieve producten” na de woorden “ieder gebruik”. Bij vonnis van 6 november 2019 heeft de voorzieningenrechter dit verzoek afgewezen.

4. Het geschil in hoger beroep

4.1. Onder aanvoering van 27 grieven tegen het bestreden vonnis vordert Medical Workshop in principaal appel dat het hof - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest -:

- het vonnis in reconventie, voorzover de vorderingen in reconventie zijn afgewezen, bekrachtigt en het vonnis in conventie en het toewijzende deel van het vonnis in reconventie vernietigt en, opnieuw rechtdoende:

primair:

- haar oorspronkelijke vorderingen in conventie alsnog toewijst, en
- de vorderingen in reconventie alsnog volledig afwijst, en
- Sharp sight c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten (ex art. 1019h Rv) van het geding in beide instanties in conventie en reconventie (85% IE en 15% niet IE), te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente, althans

subsidiar:

- dat het hof een zodanig oordeel geeft als het hof in goede justitie vermeent te behoren.

4.2. Sharp sight c.s. voert in principaal appel verweer en concludeert tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van Medical Workshop in de volledige kosten van het principaal appel op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente.

4.3. Onder aanvoering van 25 grieven vordert Sharp sight c.s. in “conditioneel incidenteel appel” dat het hof - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest - voor zoveel nodig onder aanvulling en verbetering van gronden:

- a. alle in eerste aanleg ingestelde vorderingen in reconventie alsnog toewijst, en in aanvulling daarop
- b. Medical Workshop beveelt om (...) aan de advocaat van Sharp sight c.s. een door de (...) bestuurder(s) van Medical Workshop deugdelijk gedateerde, geparafeerde en ondertekende verklaring te verstrekken op briefpapier van Medical Workshop met uitsluitend de volgende inhoud, gericht aan Sharp sight c.s. t.a.v. de heer A. Gonçalves: ‘Geachte heer Gonçalves,

Bij deze verklaren wij ten opzichte van u, van Sharpsight B. V. en van Arluso Holding B.V., dat Medical Workshop geen auteursrechtelijke aanspraken (meer) zal pretenderen, laat staan effectueren in relatie tot de naam 'Invitria'. Dit geldt ook voor onze (ex-)werknemers.

Teneinde de nakoming van deze verbintenis onzerzijds te verzekeren, dragen wij bij deze, indien en voor zover ons zulks zou toekomen, hetgeen uwerzijds is en wordt bestreden, het auteursrecht met betrekking tot Invitria, voor zover bestaand bij deze aan Sharpsight B.V. over.

Graag ontvangen wij van u een door u ondertekend exemplaar van deze akte retour ten bewijze van uw aanvaarding van deze overdracht.

Met vriendelijke groet.

Medical Workshop B. V.

voor deze

(...)'

- c. Medical Workshop beveelt met onmiddellijke ingang het in eerste aanleg en/of in onderhavige memorie (nadere) geschetste contractueel ongeoorloofde en/of onrechtmatige handelen te staken en gestaakt te houden;
- d. Medical Workshop beveelt binnen veertien dagen na betekening van het te wijzen arrest aan de advocaat van Sharpsight c.s. schriftelijk alle informatie te verstrekken die Medical Workshop bekend is omtrent de herkomst en distributiekanaal van de Invitria producten met inbegrip van ieder daarvoor door Medical Workshop aangeboden en/of aan te bieden alternatief product en alle daarop betrekking hebbende gegevens;
- e. Medical Workshop beveelt op nader door het hof in goede justitie te bepalen voorwaarden en termijn, zo kort mogelijk na het wijzen van het arrest, doch in ieder geval op kosten van Medical Workshop Sharpsight c.s. toe te staan een onderzoek te doen uitvoeren naar de omvang van de royalty's en alle daarop betrekking hebbende administratieve en overige justificatoire bescheiden het product Invitria betreffende, met benoeming van de heer A. Bonthond MBA als onderzoeker;
- f. met uitbreiding van de vordering strekkende tot veroordeling tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere overtreding van de vorderingen, tot de vorderingen weergegeven onder b tot en met e.; en
- g. met veroordeling van Medical Workshop in de volledige proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep voor zoveel mogelijk op grond van art. 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente over de (na)kosten hoger beroep toe te wijzen.

Met de term "conditioneel" incidenteel appel bedoelt Sharpsight c.s. - zo heeft zij ter zitting bevestigd - dat zij naar het hof begrijpt, voor ogen heeft dat het vonnis van de voorzieningenrechter in stand blijft voor zover daarin de vorderingen van Medical Workshop zijn afgewezen en de vorderingen van Sharpsight c.s. zijn toegewezen.

5. De beoordeling

In principaal en incidenteel appel

5.1. De grieven in principaal appel en incidenteel appel lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

5.2. Het standpunt van Medical Workshop komt samengevat op het volgende neer:

- Medical Workshop is auteurs- en merkrechtgebende op het woord Invitria en heeft het merk te goeder trouw gedeponerd (zie o.a. de grieven 1, 2, 9-12, 15, 19 in principaal appel en de toelichting daarop van Medical Workshop en het antwoord van Medical Workshop op de grieven 1, 3, 4, 14 en 15 in incidenteel appel).

-
- Sharp sight en Gonçaves wisten dat Medical Workshop het merk Invitria had gedeponeerd, hebben daarin bewilligd en hebben dat gedoogd, althans hebben het recht om daartegen op te treden verwerkt. Medical Workshop kan haar auteurs- en merkrechten dus handhaven jegens Sharp sight c.s. (zie o.a. de grieven 3-6 in principaal appel en de toelichting daarop van Medical Workshop, en het antwoord van Medical Workshop op grief 1 in incidenteel appel).
 - De voorzieningenrechter heeft ten onrechte en op onjuiste wijze de Haviltex-maatstaf toegepast. Partijen hebben (de bedoeling ten aanzien van) het merk Invitria bij de Licentieovereenkomst zelfs helemaal niet genoemd. De Licentieovereenkomst heeft alleen betrekking op het octrooi. Het merk Invitria en het Product zijn ook niet verkleefd of met elkaar verweven. Het auteurs- en merkrecht van Medical Workshop is absoluut en kan niet worden weggeredeneerd met een verbintenisrechtelijke grondslag (zie o.a. de grieven 7, 8, 14, 16-18 en 24-25 in principaal appel en de toelichting daarop van Medical Workshop en het antwoord van Medical Workshop op de grieven 9-11 in het incidenteel appel).
 - Medical Workshop heeft niet onrechtmatig gehandeld en is de Licentieovereenkomst nagekomen (zie het antwoord van Medical Workshop op grief 8 in het incidenteel appel).
 - Medical Workshop heeft hoe dan ook het recht om bestaande voorraad en alternatieve producten onder de naam Invitria te verkopen (zie o.a. de grieven 21-23 en 27 in principaal appel en de toelichting daarop van Medical Workshop).
 - Het door de voorzieningenrechter opgelegde verbod is ten onrechte niet in tijd beperkt (zie o.a. grief 26 in principaal appel en de toelichting daarop van Medical Workshop).
 - Indien het hof evenals de rechtbank de zaak afdoet op het reguliere recht kunnen de proceskosten niet worden begroot op de voet van artikel 1019h Rv (zie punt 54 van de appeldagvaarding en grief 20 in principaal appel met toelichting van Medical Workshop).
 - De proceskosten in reconventie dienen voor de helft door Arluso te worden gedragen, nu de vorderingen van Arluso zijn afgewezen (zie grief 20 in principaal appel en de toelichting daarop van Medical Workshop).

5.3. Het standpunt van Sharp sight c.s. komt samengevat op het volgende neer:

- Niet Medical Workshop, maar Gonçaves heeft auteursrechtelijke en merkenrechtelijke aanspraken op het woord Invitria en Sharp sight c.s. heeft daarover dus geen onjuiste uitlatingen gedaan (zie o.a. punt 80, 117 in de memorie van Sharp sight c.s., en de grieven 2-11, 15 en 16 in incidenteel appel met toelichting van Sharp sight c.s.).
- Medical Workshop heeft onrechtmatig, althans in strijd met de Licentieovereenkomst, gehandeld jegens Sharp sight c.s. door de merknaam Invitria op eigen naam te deponeren en het Medical Workshop-merk tegen Sharp sight c.s. in te roepen (zie o.a. punten 25, 48, 57, 151-157, 161-167 en 189-194 in de memorie van Sharp sight c.s. en de grieven 7 en 14 in incidenteel appel met toelichting van Sharp sight c.s.).
- Medical Workshop heeft onrechtmatig en in strijd met de Licentieovereenkomst gehandeld door na de opzegging van de Licentieovereenkomst door Sharp sight c.s. bewust overproductie te plegen, geen informatie te verstrekken op grond waarvan Sharp sight c.s. kan controleren wat de hoogte is van de verschuldigde royalty's en na het einde van de Licentieovereenkomst door te gaan met de verkoop van de Invitria (zie o.a. punt 28, 30, 32, 38, 43, 53, 61, 62, 223 en 243-244 in de memorie van Sharp sight c.s.).
- Sharp sight c.s. is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik en overdracht van de (merk)naam Invitria (zie o.a. de grieven 13 en 15 in incidenteel appel met toelichting van Sharp sight c.s.).
- Medical Workshop dreigt een alternatief product op de markt te

-
- brenge dat inbreuk maakt op het octrooirecht van Gonçalves (zie o.a. de grieven 9 en 23 in incidenteel appel met toelichting daarop van Sharpsight c.s.).
- De vorderingen in reconventie hadden ook moeten worden toegewezen ten gunste van Arluso en de opgelegde dwangsom had niet moeten worden gemaximeerd (zie de grieven 18 en 19 in incidenteel appel met toelichting van Sharpsight c.s.).
 - Sharpsight c.s. heeft gelet op de kwade trouw van Medical Workshop, de ongegrondheid van de oppositie en de plannen van Medical Workshop om een alternatief voor het Product op de markt te brengen, spoedeisend belang bij overdracht van het Medical Workshop-merk, intrekking van de oppositie en toewijzing van de octrooirechtelijke vordering (zie de grieven 20-23 in incidenteel appel met toelichting van Sharpsight c.s.).
 - Op de voet van artikel 1019h Rv hadden zowel in conventie als in reconventie de volledige proceskosten moeten worden toegekend aan Sharpsight en Arluso (zie o.a. punten 37 en 210-212 in de memorie van Sharpsight c.s. en de grieven 17, 24 en 25 in incidenteel appel met toelichting van Sharpsight c.s.).

De vorderingen van Medical Workshop

5.4. Het hof is van oordeel dat in het midden kan blijven wie auteurs- en/of merkrechtgebende is op de naam Invitria. Zelfs indien het hof er veronderstellenderwijs van uit zou gaan dat Medical Workshop auteurs- en/of merkrechtgebende is, leidt dat immers niet tot toewijzing van de vorderingen van Medical Workshop. Daarvoor is het volgende redengevend.

5.5. Partijen hebben de Licentieovereenkomst gesloten op het moment dat een productielijn en distributienetwerk voor de verkoop van het Product nog opgezet en ontwikkeld moesten worden. Het was dus een nieuw product, dat in de Licentieovereenkomst werd aangeduid met de naam Invitria. Wie de intellectuele eigendomsrechten op deze naam had en wat er na beëindiging van de Licentieovereenkomst met deze naam moest gebeuren, vermeldt de Licentieovereenkomst niet. Anders dan Medical Workshop betoogt, betekent dit niet dat niet aan de hand van de Licentieovereenkomst kan worden vastgesteld wie na het einde van die overeenkomst het recht op het verder gebruik van die naam toekomt. Bij de uitleg van de Licentieovereenkomst komt het immers niet alleen aan op de bewoordingen van de overeenkomst, maar ook op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. In dit verband acht het hof van belang dat in de Licentieovereenkomst de naam Invitria wordt vereenzelvigd met het Product. Zo vermeldt de overeenkomst (zie r.o. 2.11):

- “Dat Arnaldo Gonçalves de InVitria (Intravitreal Injection Assistant) heeft ontwikkeld (...)”
- “Dat voor de InVitria in de Verenigde Staten van Amerika geen octrooirechten zijn verkregen”
- “Uitvinder geeft aan Distributeur het alleenrecht om de InVitria te fabriceren en te verkopen (...)”
- “Het doel van de overeenkomst is het opzetten en ontwikkelen van een productielijn en distributienetwerk voor de verkoop van de InVitria.”

-
- “Partijen verbinden zich elkaar onmiddellijk in te lichten over iedere concurrerende activiteit van concurrerende ondernemingen waar zij kennis van nemen en elkaar te informeren over eventuele verbeteringen van de InVitria c.q. van de daarbij behorende knowhow.”
 - “De InVitria wordt door Distributeur aan Uitvinder aangeboden tegen dezelfde prijs als voor de andere buitenlandse distributie-partners.”
 - “Uitvinder onthoudt zich van elke activiteit, die een winstgevende exploitatie van de In Vitria door Distributeur nadelig beïnvloedt (...)”.

Ook in de correspondentie tussen partijen worden het Product en de naam Invitria met elkaar vereenzelvigd (zie bijvoorbeeld r.o. 2.10). Daarnaast werd het Product als de “Gonçalves Invitrea” en vervolgens als de “Gonçalves Invitria” in de markt geïntroduceerd (zie de aankondigingen in het blad Scope en de flyer, r.o. 2.8). Ook in marketinguitingen ten behoeve van het Product werden de naam Invitrea/Invitria en het Product dus met elkaar vereenzelvigd. Daarbij komt dat de merkinschrijving, gelet op de zeer specifieke warenaanduiding, uitdrukkelijk is bedoeld voor het Product.

5.6. Gelet op de hiervoor omschreven vereenzelviging van Product en productnaam in de Licentieovereenkomst, de correspondentie tussen partijen en de marketing van het Product, mocht Sharpsight er naar het voorlopig oordeel van het hof in redelijkheid op vertrouwen dat zij na het einde van de Licentieovereenkomst de naam Invitria voor het Product zou kunnen blijven gebruiken en dat Medical Workshop zich zou onthouden van het gebruik van deze (of daarmee overeenstemmende) naam voor het Product en daaraan (soort)gelijke producten. Dit moet ook duidelijk zijn geweest voor Medical Workshop. Afnemers kenden het Product immers onder geen andere aanduiding dan “de Invitria”. Gebruik van de naam Invitria (of een daarmee overeenstemmende naam) voor andere, aan het Product (soort)gelijke, producten, zou daarom onvermijdelijk leiden tot onwenselijke verwarring bij afnemers. Aangezien het Product onder octrooibeschermt is gesteld zou Medical Workshop na afloop van de overeenkomst het Product niet meer mogen (doen) vervaardigen en verder verhandelen, terwijl Sharpsight c.s. dat recht wel zou hebben en er daarom belang bij zou hebben dit te doen onder de enige naam waaronder het Product bij afnemers bekend is geraakt. Naar het oordeel van het hof is in de gegeven omstandigheden derhalve voorshands aannemelijk dat partijen de bedoeling hadden dat Sharpsight c.s. de naam Invitria en/of daarmee overeenstemmende namen na het einde van de Licentieovereenkomst kon blijven gebruiken voor het Product en dat Medical Workshop zich zou onthouden van het gebruik van deze naam, of een daarmee overeenstemmende naam, voor het Product of daaraan (soort)gelijke producten.

5.7. Ook als de partijbedoeling – die Medical Workshop bestrijdt te hebben gehad – buiten beschouwing wordt gelaten, leidt dit niet tot een andere uitkomst. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke naar aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien (artikel 6:248 BW). Naar voorshands oordeel van het Hof vereisen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid gelet op de in r.o. 5.5 en 5.6 genoemde omstandigheden dat Medical Workshop, zelfs al zou zij auteurs- en/of merkrecht hebbende zijn, toestaat dat Sharpsight c.s. de naam Invitria voor het Product kan blijven gebruiken en dat Medical Workshop zich onthoudt van het gebruik van deze naam, of een daarmee overeenstemmende naam, voor het Product of daaraan (soort)gelijke producten.

5.8. Het hof volgt Medical Workshop niet in haar betoog dat haar merkrecht een absoluut recht is dat niet met een verbintenisrechtelijke grondslag kan worden “weggeredeneerd”. Door zich in de gegeven omstandigheden tegenover Sharpsight c.s. op haar merkrecht te beroepen, maakt Medical Workshop misbruik van dat recht (artikel 3:13 BW).

5.9. Dat Sharpsight en Gonçalves bekend waren met de memo van 10 december 2009, leidt niet tot een ander oordeel. Sharpsight c.s. wijst er terecht op dat de memo niet vermeldt op wiens naam het merk werd gedeponereerd. Sharpsight (en Gonçalves) hoefde(n) er op basis van deze memo dus niet van uit te gaan dat het merk niet op naam van Gonçalves, maar op naam van Medical Workshop was gedeponereerd. Daarbij komt dat Medical Workshop het merk naar eigen zeggen heeft gedeponereerd omdat een acuut gevaar dreigde dat een merkkaper dat zou doen. Dat het merk is gedeponereerd om het veilig te stellen tegenover derden, zegt naar het oordeel van het hof op zichzelf nog niets over de vraag wat er na afloop van de Licentieovereenkomst in de verhouding tussen Medical Workshop en Sharpsight c.s. en/of Gonçalves met de (merk)naam Invitria moest gebeuren.

5.10. Aan het feit dat geruime tijd is verstreken tussen de ontvangst van de memo van 10 december 2009 en het moment dat Sharpsight c.s. zich tegen de merkinschrijving door Medical Workshop verzette, mocht Medical Workshop ten slotte in de gegeven omstandigheden niet het vertrouwen ontlenen dat Sharpsight c.s. en/of Gonçalves er mee instemde(n) dat zij de naam Invitria na beëindiging van de Licentieovereenkomst niet meer mocht(en) gebruiken. Uit de e-mails van Medical Workshops bestuurder Veldhuizen van 19 oktober en 5 november 2018 (r.o. 2.14 en 2.17), blijkt overigens dat Medical Workshop dat vertrouwen helemaal niet had: zij verkeerde zelf in de veronderstelling dat het woord Invitria niet daadwerkelijk als merk was gedeponereerd en dat zij het teken “®” in publicaties alleen maar gebruikte om derden af te schrikken.

Bewijsaanbod

5.11. Het hof passeert het bewijsaanbod van Medical Workshop. Voor bewijslevering is in kort geding geen plaats.

Conclusie ten aanzien van de vorderingen van Medical Workshop

5.12. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Medical Workshop zich dient te onthouden van het gebruik van de naam Invitria - en daarmee overeenstemmende namen - voor aan het Product (soort)gelijke producten en dat de voorzieningenrechter de vorderingen van Medical Workshop in conventie terecht heeft afgewezen.

De vorderingen van Arluso

5.13. Het hof is met de voorzieningenrechter van oordeel dat de vorderingen van Arluso dienen te worden afgewezen. Ook in hoger beroep heeft Sharpsight c.s. geen gronden aangevoerd die toewijzing van de vorderingen van Arluso rechtvaardigen.

De vorderingen van Sharpsight

Staking gebruik (merk)naam Invitria en soortgelijke namen (zie r.o. 3.3 sub vi en 4.3. sub a)

5.14. Uit het in r.o. 5.4 tot en met 5.12 overwogene volgt dat Medical Workshop zich dient te onthouden van het gebruik van de naam Invitria en daarmee overeenstemmende namen voor het Product en daaraan (soort)gelijke producten.

5.15. Medical Workshop voert in dit licht terecht aan dat het door de voorzieningenrechter opgelegde bevel te ruim is. In de eerste plaats dient het bevel beperkt te zijn tot het Product en daaraan (soort)gelijke producten. Sharpsight c.s. kon er op grond van de Licentieovereenkomst naar het oordeel van het hof immers niet op vertrouwen dat Medical Workshop de naam Invitria (of daarmee overeenstemmende namen) niet zou gebruiken voor producten die niet (soort)gelijk zijn aan het Product. Daarnaast moet het Medical Workshop, naar zij terecht aanvoert, zijn toegestaan om reeds rechtsgeldig onder de naam Invitria op de markt gebrachte Producten verder te verhandelen. Het hof zal het vonnis op dit punt vernietigen en het bevel hieraan aanpassen. In zoverre slaagt grief 23.

5.16. Het voorgaande betekent echter niet dat Medical Workshop eventueel bij haar berustende voorraad die nog niet eerder rechtsgeldig op de markt is gebracht, onder de naam Invitria op de markt mag brengen. Dat zou een eerste verkoop van het Product zijn, die is voorbehouden aan Sharpsight. Anders dan Medical Workshop in haar toelichting op grief 22 betoogt gebiedt de redelijkheid niet dat Medical Workshop deze Producten nog op de markt mag brengen. Sharpsight c.s. heeft naar het oordeel van het hof immers een redelijke opzegtermijn in acht genomen en Sharpsight heeft aangeboden de voorraden van Medical Workshop af te nemen, zodat Medical Workshop voldoende mogelijkheden heeft gehad om bij haar berustende voorraden voor het einde van de Licentieovereenkomst af te zetten.

5.17. Het hof volgt Medical Workshop ook niet in haar betoog dat het gegeven bevel in tijd had moeten worden beperkt. Het voorlopig karakter van het bevel vloeit voort uit het feit dat het bij kort geding vonnis is gegeven.

Overdracht Medical Workshop-merk, intrekking oppositie, onthouden van nieuwe merkinschrijvingen Invitria en overeenstemmende tekens, onthouden van auteursrechtinbreuk en afgifte verklaring met betrekking tot auteursrecht (zie r.o. 3.3 sub (i) tot en met (v), sub (vii) en sub (viii), en r.o. 4.3 sub a en b)

5.18. Het hof is met de voorzieningenrechter van oordeel dat Sharpsight geen spoedeisend belang heeft bij de toewijzing van haar vorderingen strekkende tot overdracht van het Medical Workshop-merk, intrekking van de oppositie tegen het Sharpsight-merk en het onthouden van het doen van nieuwe merkinschrijvingen van het woord Invitria of daarmee overeenstemmende tekens. Hetzelfde geldt voor de nieuwe vordering strekkende tot afgifte van een verklaring met betrekking tot (overdracht van) het auteursrecht op de naam Invitria. Het belang van Sharpsight is voldoende beschermd door het bevel om het gebruik van de naam Invitria en daarmee overeenstemmende namen te staken. Sharpsight heeft geen (spoedeisend) belang bij verdere ordemaatregelen in dit stadium.

Bevel tot het staken van octrooi inbreuk en van contractueel ongeoorloofd en/of onrechtmatige handelen (zie r.o. 3.3 sub (ix) tot en met (xi) en 4.3 sub c)

5.19. Sharpsight c.s. heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan aannemelijk is dat Medical Workshop inbreuk dreigt te maken op het octrooi van Gonçalves. Ook heeft zij onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan aannemelijk is dat Medical Workshop - buiten het gebruik van de naam Invitria - onrechtmatig of in strijd met de Licentieovereenkomst dreigt te handelen. Ook de vorderingen weergegeven in r.o. 3.3 sub (ix) tot en met (xi) en 4.3. sub c dienen daarom bij gebrek aan belang te worden afgewezen.

Verstrekken informatie omtrent de herkomst en distributiekkanalen van (alternatieven voor) de Invitria producten en boekenonderzoek (zie r.o. 4.3 sub d en e)

5.20. De reden dat Sharpsight c.s. informatie wenst te verkrijgen en een boekenonderzoek wil doen, is dat zij in de bodemprocedure een vergoeding heeft gevorderd voor de schade die zij heeft geleden door het verkopen van restvoorraden tegen kostprijs. Sharpsight c.s. heeft echter zelf - onder verwijzing naar de e-mail van Medical Workshop van 8 januari 2019 (zie r.o. 2.20) - onbestreden gesteld dat Medical Workshop geen restvoorraden meer heeft. Er is dus geen sprake van een acute dreiging dat voorraad wordt verkocht en geleverd. Bovendien heeft Medical Workshop toegezegd dat haar boeken mogen worden gecontroleerd door een deskundige, zij het door een andere deskundige dan Bonthond. In deze omstandigheden heeft Sharpsight naar het oordeel van het hof geen spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen tot informatieverstrekking en boekenonderzoek. In dit kader is van belang dat het hof de eis van Medical Workshop dat een ander dan Bonthond de boeken controleert niet onredelijk acht, gelet op de eerdere betrokkenheid van Bonthond bij (pogingen tot oplossing van) het geschil.

Dwangsom (zie r.o. 3.3 sub (xii) en 4.3. sub f)

5.21. Sharpsight c.s. betoogt dat de voorzieningenrechter de opgelegde dwangsom ten onrechte heeft gemaximeerd. Maximering dient volgens Sharpsight c.s. achterwege te blijven, gelet op de ernst van het handelen van Medical Workshop en de kwade trouw.

5.22. Dit betoog faalt. De opgelegde dwangsom biedt, ook gemaximeerd, naar het oordeel van het hof voldoende prikkel tot nakoming.

Goodwillvergoeding

5.23. Grief 13 in incidenteel appel richt zicht tegen r.o. 4.8 van het bestreden vonnis, waarin de voorzieningenrechter overweegt dat mogelijk, als daarvoor redenen bestaan, een vergoeding zou moeten worden betaald door degene aan wie de op de naam Invitria gevestigde merkrechten na afloop van de Licentieovereenkomst zouden toekomen. Deze overweging betreft geen dragende rechtsoverweging. Partijen hebben in dit kort geding ook geen vorderingen aanhangig gemaakt die betrekking hebben op de vraag of Sharpsight c.s. een goodwillvergoeding verschuldigd is. Deze kwestie behoeft dan ook geen bespreking.

Proceskosten in eerste aanleg en in appel

5.24. Medical Workshop is in conventie te beschouwen als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij. Zij is in eerste aanleg dan ook terecht veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie.

5.25. De voorzieningenrechter heeft de proceskosten in conventie naar het oordeel van het hof ten onrechte deels begroot op de voet van artikel 1019h Rv. Het geschil is immers niet beoordeeld op grond van een recht van intellectuele eigendom zoals bedoeld in artikel 1019h Rv.. Grief 20 in het principaal appel slaagt in zoverre. Het hof zal het bestreden vonnis ook op dit punt vernietigen en de proceskosten begroten op de voet van het liquidatietarief.

5.26. De voorzieningenrechter heeft de proceskosten in reconventie naar het oordeel van het hof terecht gecompenseerd, nu beide partijen op punten in het (on)gelijk zijn gesteld. Het hof zal het bestreden vonnis op dit punt bekrachtigen.

5.27. De kosten die Medical Workshop ten aanzien van Arluso heeft gemaakt, zijn naar het oordeel van het hof terecht begroot op nihil. Medical Workshop kan gelet op het partijdebat immers niet worden geacht (wezenlijke) kosten te hebben gemaakt ten opzichte van Arluso. In zoverre faalt grief 20 in het principaal appel.

5.28. In principaal appel is Medical Workshop de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Het hof zal Medical Workshop daarom veroordelen in de kosten van het principaal appel. De vordering van Sharpsight c.s. tot vergoeding van nakosten en wettelijke rente zal eveneens worden toegewezen.

5.29. Nu alle grieven in het incidenteel appel falen, zal Sharpsight c.s. worden veroordeeld in de kosten van het incidenteel appel. De vordering van Medical Workshop tot vergoeding van nakosten en wettelijke rente zal eveneens worden toegewezen.

6. Beslissing

Het hof:

6.1. vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 16 oktober 2019, voor zover:

- Medical Workshop in conventie is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 9.737,- aan proceskosten;
- Medical Workshop in reconventie is bevolen met ingang van 19 november 2019 ieder gebruik van de (merk)naam Invitria, en daarmee overeenstemmende namen als Intravitrea en Invitrea, te staken en gestaakt te houden;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

- Veroordeelt Medical Workshop in de proceskosten in conventie, aan de zijde van Sharpsight c.s. begroot op € 1.086,-;
- beveelt Medical Workshop met ingang van 19 november 2019 ieder gebruik van de naam Invitria en daarmee overeenstemmende namen als Intravitrea en Invitrea, voor

het Product en daaraan gelijke of daaraan gelijksoortige producten te staken en gestaakt te houden, voor zover dat gebruik geen betrekking heeft op Producten die reeds rechtsgeldig onder de naam Invitria in het verkeer zijn gebracht;

- wijst af het meer of anders gevorderde;

6.2. bekrachtigt het bestreden vonnis voor het overige;

6.3. veroordeelt Medical Workshop in de kosten van het principaal appel, tot op heden aan de zijde van Sharpsight c.s. begroot op € 3.222,- aan salaris voor de advocaat, te vermeerderen met de nakosten en, voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

6.4. veroordeelt Sharpsight c.s. in de kosten van het incidenteel appel, tot op heden aan de zijde van Medical Workshop begroot op € 1.611,- aan salaris voor de advocaat, te vermeerderen met de nakosten en, voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

6.5. verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

6.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, R. Kalden en R.S. Le Poole en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. J.E.H.M. Pinckaers, rolraadsheer, op 22 december 2020 in aanwezigheid van de griffier.

