

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 17 juli 2013

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/403859 / HA ZA 11-2462 van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
NOVARTIS AG,
gevestigd te Bazel, Zwitserland,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
CIBA VISION AG,
gevestigd te Embrach, Zwitserland,
3. de naamloze vennootschap
CIBA VISION BENELUX N.V.,
gevestigd te Mechelen, België
eiseressen,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FRIEDERICHS B.V.,
gevestigd te Heemstede,
gedaagde,
advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te Den Haag,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/413639 / HA ZA 12-244 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FRIEDERICHS B.V.,
gevestigd te Heemstede,
eiseres,
advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te Den Haag,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
SAURUS LTD.,
gevestigd te Gibraltar, Verenigd Koninkrijk,
gedaagde,
niet verschenen.

Partijen in de hoofdzaak zullen hierna Novartis c.s. en Friederichs genoemd worden en Novartis c.s. ieder afzonderlijk Novartis AG, Ciba Vision AG en Ciba Vision Benelux. In de

vrijwaringszaak zullen partijen Friederichs en Saurus genoemd worden. Voor Novartis c.s. is de zaak behandeld door mr. K.Th.M. Stöpetie en mr. M.G.R. van Gardingen, beiden advocaat te Amsterdam en voor Friederichs door mr. J.S. Hofhuis, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure in de hoofdzaak

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in het vrijwaringsincident van 18 januari 2012 waarbij de beslissing over de kosten van het incident is aangehouden tot de einduitspraak;
- de conclusie van antwoord van 23 mei 2012;
- het vonnis van 15 augustus 2012 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 26 september 2012 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 14 december 2012; en
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 14 december 2012 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De procedure in de vrijwaringszaak

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 25 januari 2012; en
- de brief van 13 december 2012 van mr. Hofhuis met daarbij een kopie van zijn brief aan Saurus van 10 december 2012 met een kostenspecificatie en een bewijs van ontvangst van de brief door Saurus van 11 december 2012.

2.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

3. De feiten

in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak

3.1. Novartis AG is een farmaceutische onderneming die wereldwijd een groot scala aan producten aanbiedt voor de gezondheidszorg, via verschillende divisies (waaronder een oogzorgdivisie).

3.2. Novartis AG is onder meer houdster van de volgende merkrechten (hierna: de Merken):

3.2.1. Het Gemeenschapswoord-/beeldmerk CIBA VISION, geregistreerd onder nummer 5616339 op 14 mei 2008, voor o.a. klasse 09 (optische toestellen en instrumenten, optische lenzen, contactlenzen):

The logo for CIBA VISION, featuring the word "CIBA" in a bold, sans-serif font, followed by a stylized eye icon, and then the word "VISION" in a similar bold, sans-serif font.

3.2.2. Het Gemeenschapswoord-/beeldmerk CIBA VISION, geregistreerd onder nummer 5616347 op 4 juni 2008, voor o.a. klasse 09 (optische toestellen en instrumenten, optische lenzen, contactlenzen):

The logo for CIBA VISION features the word "CIBA" in a bold, sans-serif font, followed by a stylized eye icon where the pupil is a solid black circle and the iris is a white ring. To the right of the eye icon is the word "VISION" in a bold, sans-serif font.

3.2.3. Het Gemeenschapswoordmerk CIBA VISION, geregistreerd onder nummer 2299675 op 3 december 2002, voor o.a. klasse 09 (optische toestellen en instrumenten, optische lenzen, contactlenzen).

3.2.4. Het Gemeenschapswoord-/beeldmerk AIR OPTIX, geregistreerd onder nummer 4424909 op 14 maart 2006, voor o.a. klasse 09 (optische toestellen en instrumenten, en contactlenzen):

The logo for AIR OPTIX features the word "AIR" in a bold, sans-serif font above the word "OPTIX". The "O" in "OPTIX" is stylized as a lens or a sphere with a horizontal line through its center, and the letters "OPTIX" are in a bold, sans-serif font.

3.2.5. Het Gemeenschapswoordmerk AIR OPTIX, geregistreerd onder nummer 4414793 op 3 maart 2006, voor o.a. klasse 09 (optische toestellen en instrumenten, en contactlenzen).

3.2.6. Het Gemeenschapswoordmerk AIROPTIX, geregistreerd onder nummer 4440798 op 14 maart 2006, voor o.a. klasse 09 (optische toestellen en instrumenten, en contactlenzen).

3.3. Ciba Vision AG staat aan het hoofd van de oogzorgdivisie van Novartis AG. Ciba Vision AG brengt wereldwijd diverse oogzorgproducten in het verkeer, waaronder hoogzuurstofdoorlatende maandcontactlenzen onder de Merken. In de Benelux worden deze contactlenzen verhandeld (aangeboden aan groothandelaren en aan opticiens) door Ciba Vision Benelux.

3.4. Novartis laat haar contactlenzen produceren en verpakken in Indonesië en Maleisië en deze worden vervolgens naar de verschillende distributiecentra van Ciba Vision verzonden. Novartis gebruikt wereldwijd voor haar AIR OPTIX contactlenzen dezelfde verpakking, die er als volgt uitziet:



3.5. Friederichs verricht groothandelsactiviteiten in de optiek- en juweliersbranche en houdt zich daarbij onder meer bezig met de levering van contactlenzen van diverse merken aan zelfstandige opticiens in Nederland, althans in de EER, waaronder AIR OPTIX contactlenzen.

3.6. Friederichs neemt waren voorzien van de Merken van Novartis c.s. af waaronder contactlensvloeistof en AIR OPTIX contactlenzen. Friederichs betreft ook een deel van de door haar verhandelde waren voorzien van de Merken bij tussenhandelaren.

3.7. Friederichs biedt haar contactlenzen onder meer aan via de website www.optitradeonline.nl. Opticiens kunnen via deze website, die wordt gehost door de retailgroep Optitrade, online bij diverse leveranciers contactlenzen bestellen. De bestellingen gaan rechtstreeks naar die betreffende leverancier en worden ook door die leverancier afgehandeld.

3.8. De advocaat van Novartis c.s. heeft Friederichs op 8 november 2010 schriftelijk laten weten dat Novartis c.s. het vermoeden heeft dat Friederichs AIR OPTIX contactlenzen verhandelt die afkomstig zijn van buiten de EER.

3.9. Novartis c.s. heeft op 16 november 2010 door tussenkomst van een opticien handelend onder de naam Kale Optiek via de website www.optitrade.nl enkele aankopen van AIR OPTIX contactlenzen bij Friederichs verricht.

3.10. In een e-mail van 22 november 2010 van ene [R] met e-mailadres [adres] gericht aan de directeur van Friederichs staat voor zover relevant het volgende:

“As you may be aware we purchase Ciba from many suppliers and not Ciba direct. Our suppliers are in the UK or are in Europe.

I have asked a couple of them for information relating to the below and they have simply said they are EU or they have also purchased down the line. I don't know where the trail ends. Obviously, my suppliers will not tell me where they source the products as I know a lot of suppliers and could go direct.

As far as I know I buy from Europe. Where my supplier buys from is a mystery, and where the supplier of the supplier buys from is even more mysterious.”

3.11. Op 26 november 2010 schrijft [R] in een e-mail aan onder meer de directeur van Friederichs voor zover relevant het volgende:

“I have unfortunately been approached by Ciba in UK concerning Air Optix Aqua exports to Holland. They have warned me not to supply Holland.

At this stage I have to be prudent and discontinue supply of Air Optix Aqua for the time being as Ciba have a watchful eye on me.

I apologise for the inconvenience but need to lay low for a while until the dust settles.”

3.12. Op 11 mei 2011 heeft de advocaat van Novartis c.s. Friederichs gesommeerd inbreuk op haar merkrechten te staken. Bij die sommatie heeft Novartis c.s. diverse stukken gevoegd waaronder:

3.12.1. Een proces-verbaal van constatering van een deurwaarder gedateerd 17 november 2010. Daarin heeft de deurwaarder opgenomen dat hij op die dag op het adres van Kale Optiek in Nunspeet heeft geconstateerd dat Friederichs vier sixpacks AIR OPTIX contactlenzen aan Kale Optiek heeft geleverd. Op de vier doosjes staan respectievelijk de volgende lotnummers vermeld: 10036505, 10035679, 10035816 en 10036255, aldus de deurwaarder.

3.12.2. De afleverbon van Friederichs die aan het proces-verbaal is gehecht; op die afleverbon staat dat vier dozen AIR OPTIX AQUA zijn geleverd aan Kale Optiek onder vermelding van het artikelnummer 217861 en onder vermelding van de eenheidsprijs per doosje €25,25 en een kortingspercentage van 25% en het per doosje te betalen bedrag van €18,94. Ook staat op de afleverbon dat de opdracht is binnengekomen via Optitrade.

3.12.3. Een verklaring met de volgende inhoud:

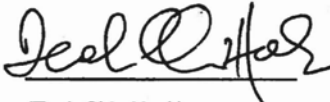

DECLARATION

CIBA VISION™
Shared Passion for Healthy Vision and Better Life

I Teoh Chin Hock, Head of Replenishment Center at CIBA VISION Asian Manufacturing and Logistics Pte Ltd, Singapore declare as follows:

- as Head of Replenishment Center I am in the position to verify the Destination of CIBA VISION contact lenses shipped by CIBA VISION Asian Manufacturing and Logistics Pte Ltd, Singapore.
- with Destination I mean, where the CIBA VISION contact lenses were shipped to on the instructions of CIBA VISION Global Supply Planning;
 - > each batch of CIBA VISION contact lenses is assigned a specific "lot" or "batch number" (hereafter: lot number), which is printed on each package of lenses and the database shows the Destination for each lot number.
- N.V. CIBA VISION BENELUX requested me to verify the Destination of the following CIBA VISION contact lenses with the following diopter and lot number :
 - i) AIR OPTIX AQUA -01.75 – Lot number : 10036255
 - ii) AIR OPTIX AQUA -02.00 - Lot number : 10036505
 - iii) AIR OPTIX AQUA -03.00 - Lot number : 10035679
- I can verify that the Destination of above named contact lenses is :
 - Ad i) India , Singapore & Japan.
 - Ad ii) Canada & India.
 - Ad iii) Japan & India.
- The Destination also follows from attached database prints, in which Destination is also indicated as "Ship to" , or " Country",
- I can conclude from the database that none of above named CIBA VISION contact lenses had one of the states of the European Economic Area as its Destination.

DATE : 14 DECEMBER 2010

(Teoh Chin Hock)
Head of Replenishment Center
CIBA VISION Asian Manufacturing and Logistics Pte Ltd
133 Tuas South Ave 3
Singapore

3.12.4. Ter ondersteuning van de verklaring van Teoh Chin Hock zijn pakbonnen en uitdraaien uit een database van Novartis c.s. als bijlagen bijgevoegd.

3.13. In mei en juni 2011 heeft Friederichs per e-mail diverse malen ene [A] op e-mailadres [adres] gevraagd om meer informatie over de herkomst van de AIR OPTIX contactlenzen. Later werd ook [R] en het e-mailadres [adres] op deze e-mails ingekopieerd.

3.14. Op 14 juni 2011 heeft de advocaat van Friederichs Saurus gesommeerd om bewijs te verstrekken dat de AIR OPTIX contactlenzen met toestemming van Novartis c.s. in de EER zijn verhandeld, bij gebreke waarvan Friederichs Saurus aansprakelijk stelt voor alle schade die Friederichs lijdt als gevolg van het handelen van Saurus.

3.15. Friederichs heeft aan Novartis c.s. een eenzijdige onthoudingsverklaring verstrekt ondertekend op 27 augustus 2011 met voor zover relevant de volgende inhoud:

Article 2 – Non-infringement

- 2.1 Friederichs shall not offer in the European Union goods bearing the Ciba Trademarks, put such goods on the market or stock such goods for these purposes; all in as far as these goods are non-EEA Goods and all in as far as such actions would constitute trademark infringement on the part of Friederichs.
- 2.2 Except for the situation described in article 2.3, Friederichs shall, in the event of a violation of article 2.1 after the Effective Date, pay to Ciba Vision a penalty of €5,000.- (five thousand Euros) per shipment supplied to Friederichs containing Non-EEA Goods or, at the discretion of Ciba Vision, of €10 (ten Euros) per individual retail product that is a Non-EEA Good, all with a maximum of €100,000 (one hundred thousand Euro's) in total.
- 2.3 Friederichs shall not have to pay a penalty as described in article 2.2, in the event that the supplier of a shipment containing Non-EEA Goods has informed Friederichs in writing that all the goods concern EEA Goods, without providing any indication to the contrary. In this event, Friederichs shall compensate the damages incurred by Ciba Vision as a consequence of the violation of article 2.1 and disclose the identity of its supplier. Where the supplier of a shipment provides a notification such as "EU Goods" or "EEA Goods" on the invoice for the shipment, Friederichs shall deem itself to have been informed in writing that the goods concern EEA Goods.

Article 3 – Compensation

- 3.1 Once Ciba Vision has substantiated the damages incurred by it as a result of the trading by Friederichs in the Contested Goods, Friederichs shall pay to Ciba Vision a one-off fee as a compensation for these damages.
- 3.2 Once Ciba Vision has substantiated the reasonable and proportionate legal fees and other costs incurred by it in respect of the trademark dispute that is the subject of this declaration, Friederichs shall pay to Ciba Vision a one-off fee as a compensation for these legal fees and other costs incurred by Ciba Vision.
- 3.3 The payments of articles 3.1 and 3.2 shall be made within 4 (four) weeks from the date that Ciba Vision has provided Friederichs with the required substantiation and with the details of a bank account where the payments can be made.

3.16. Bij de onthoudingsverklaring zijn als bijlage de facturen van Saurus aan Friederichs voor in totaal 882 sixpacks AIR OPTIX contactlenzen van 18 en 20 augustus 2010 gevoegd onder vermelding van een verkoopprijs van €16,40,- respectievelijk €16,50 per doosje, resulterend in een totaal bedrag van €14.508,-.

3.17. Op 1 september 2011 heeft de directeur van Friederichs aan [R] en [A] het volgende e-mailbericht gestuurd:

“Please note that we forfeit a penalty to Ciba Vision every time we trade in goods bearing the Ciba Vision and/or Air Optix trademarks in as far as these goods were not originally

put on the market in the EU by or with the consent of Ciba Vision. In the event that we are supplied with goods that are not originally put on the market in the EU by or with the consent of Ciba Vision, we will disclose the identity of our supplier to Ciba Vision and we will hold our supplier liable for alle damages, included forfeited penalties.”

4. Het geschil

in de hoofdzaak

- 4.1. Novartis c.s. vordert - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
- A. een verklaring voor recht dat Friederichs inbreuk maakt op de Merken;
 - B. een bevel om iedere inbreuk op de Merken in de Gemeenschap gestaakt te houden op straffe van een dwangsom;
 - C. Friederichs te veroordelen tot het vergoeden van schade en buitengerechtelijke kosten, dan wel ter keuze van Novartis c.s. tot afgifte van de door de inbreuken gegenereerde netto winst, te vermeerderen met wettelijke rente;
 - D. Friederichs te bevelen een door een onafhankelijke registeraccountant goedgekeurde opgave van alle vanaf 1 januari 2010 ingekochte AIR OPTIX contactlenzen, onder bijvoeging van bewijs dat ieder doosje contactlenzen door of met toestemming van Novartis c.s. in de EER in de handel is gebracht, op straffe van een dwangsom;
 - E. Friederichs te bevelen rekening en verantwoording af te leggen, door een onafhankelijke registeraccountant goedgekeurd, over de verhandeling van alle AIR OPTIX contactlenzen waarvan bij de sub D bedoelde opgave niet het bevolen bewijs is bijgevoegd, door van die producten de in- en verkoopprijzen en de directe kosten op te geven, op straffe van een dwangsom;
 - F. Friederichs te bevelen tot het verstrekken van informatie over de herkomst en de distributiekkanalen van alle afnemers (niet zijnde consumenten) in de EU van AIR OPTIX lenzen waarvan bij de sub D bedoelde opgave niet het bevolen bewijs is bijgevoegd, op straffe van een dwangsom;
 - G. Friederichs te bevelen tot het verzenden van een terughaalverzoek aan de onder F bedoelde afnemers, op straffe van een dwangsom; en
 - H. Friederichs te veroordelen tot betaling van de redelijke en evenredige proceskosten van Novartis c.s. in de van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

4.2. Tijdens de comparitie van partijen heeft Novartis c.s. haar eis in die zin verminderd dat alleen Novartis AG een inbreukverbod vordert.

4.3. Novartis c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Friederichs AIR OPTIX contactlenzen verhandelt die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in het verkeer zijn gebracht, hetgeen ook is gebleken uit de door haar verrichte proefaankoop. Op iedere verpakking staat een batch- of lotnummer zodat Novartis c.s. in staat is om gerichte terugroepacties te kunnen doen. Het lotnummer is uniek voor een bepaalde partij contactlenzen. Novartis c.s. heeft aan de hand van de lotnummers die staan vermeld op de verpakkingen van de gekochte AIR OPTIX contactlenzen in haar database vastgesteld dat deze verpakkingen door haar zijn uitgeleverd naar landen buiten de EER (zie de verklaring in 3.12).

Friederichs heeft aldus in strijd met artikel 9 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) zonder

toestemming van Novartis AG in het economisch verkeer tekens gebruikt die gelijk zijn aan de Merken, voor dezelfde waren als die waarvoor de Merken zijn ingeschreven, hetgeen merkinbreuk is.

4.4. Friederichs voert verweer.

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

in de vrijwaringszaak

4.6. Friederichs vordert voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad dat de rechtbank:

- A. voor recht verklaart dat Saurus in strijd met een op haar jegens Friederichs rustende verbintenis heeft gehandeld, althans anderszins onrechtmatig jegens Friederichs heeft gehandeld, door aan Friederichs de Gewraakte Waren (als gedefinieerd in de dagvaarding, toevoeging rechtbank) te leveren, een en ander wanneer en voor zover in de hoofdzaak voor recht verklaard zou worden dat Friederichs inbreuk heeft gemaakt op de Merken;
- B. Saurus veroordeelt binnen 10 werkdagen na betekening van het in deze vrijwaringszaak te wijzen vonnis aan Friederichs de volledige schadevergoeding, winstafdracht, proceskostenvergoeding en of enige andere veroordeling bestaande in betaling van een geldsom te voldoen, wanneer en voor zover Friederichs in de hoofdzaak tot enige betaling van een geldsom veroordeeld mocht worden, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag dat Saurus tot betaling verplicht is;
- C. Saurus veroordeelt aan Friederichs de volledige door Friederichs geleden schade te vergoeden die Friederichs lijdt wanneer en voor zover Friederichs in de hoofdzaak veroordeeld mocht worden tot opgave van handel in producten voorzien van de Merken, een terughaalbevel en/of enige andere veroordeling niet bestaande in de betaling van een bedrag, welke schade opgemaakt dient te worden bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag dat Saurus tot vergoeding verplicht is;
- D. Saurus veroordeelt binnen 10 werkdagen na betekening van het in deze vrijwaringszaak te wijzen vonnis aan Friederichs de door Friederichs in het kader van de hoofdzaak gemaakte proceskosten te voldoen, tenzij Ciba Vision in de hoofdzaak veroordeeld wordt tot voldoening van deze proceskosten;
- E. Saurus veroordeelt aan Friederichs de volledige door Friederichs geleden schade te vergoeden die Friederichs heeft geleden ten gevolge van de verbintenissen die zij is aangegaan in de onthoudingsverklaring, wanneer en voor zover in de hoofdzaak geoordeeld mocht worden dat Friederichs als gevolg van de door haar gedreven handel in de Gewraakte Waren inbreuk heeft gemaakt op de Merken, welke schade opgemaakt dient te worden bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag dat Saurus tot vergoeding verplicht is; en
- F. Saurus veroordeelt binnen 10 werkdagen na betekening van het in deze vrijwaringszaak te wijzen vonnis aan Friederichs de door Friederichs in het kader van deze vrijwaringszaak gemaakte proceskosten te voldoen.

4.7. Friederichs legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Saurus in augustus 2010 AIR OPTIX contactlenzen aan haar heeft geleverd waarvan de verpakkingen voorzien

waren van de Merken. Friederichs heeft deze producten doorverkocht aan onder meer V.O.F. Knepper & Meeder h.o.d.n. Kale Optiek. Op Saurus rustte de verplichting waren aan Friederichs te leveren waarvan de verhandeling geen inbreuk zou opleveren op aan Novartis AG toebehorende merkrechten. Mocht in de hoofdzaak geoordeeld worden dat de betreffende waren inbreukmakend zijn en mocht geoordeeld worden dat Friederichs jegens Novartis c.s. hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk zou zijn, dan is dit het gevolg van een tekortkoming door Saurus van de op haar rustende contractuele verplichting, althans van anderszins onrechtmatig handelen van Saurus jegens Friederichs. Om die reden is Saurus verplicht de schade en eventuele andere nadelige gevolgen van de beslissing in de hoofdzaak te dragen die Friederichs als gevolg hiervan zou lijden.

4.8. Saurus is niet verschenen. Tegen haar is verstek verleend.

5. De beoordeling

in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak

5.1. Zoals de rechtbank in het vonnis in het vrijwaringsincident reeds heeft vastgesteld is de rechtbank bevoegd van de vorderingen in de hoofdzaak kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 sub a en 97 lid 1 GMVo en van artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Friederichs in Nederland gevestigd is. De rechtbank is tevens bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in de vrijwaringszaak op grond van artikel 6 lid 2 EEX-Vo¹.

in de hoofdzaak

inbreuk

5.2. Deze zaak gaat over parallelimport van AIR OPTIX contactlenzen. Novartis c.s. stelt dat Friederichs betrokken is bij het aanbieden en verhandelen in Nederland en daarbuiten van deze producten voorzien van de Merken die niet door en/of met toestemming van Novartis c.s. binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

5.3. Vast staat dat Novartis c.s. via opticien Kale Optiek bij Friederichs AIR OPTIX contactlenzen heeft gekocht. Vast staat ook dat Friederichs deze contactlenzen niet van Novartis c.s. heeft betrokken en dat Novartis c.s. aan Friederichs geen toestemming heeft verleend voor de verhandeling van deze AIR OPTIX contactlenzen. Hiermee staat in beginsel vast dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder a GMVo.

uitputting en bewijslast

¹ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

5.4. Friederichs heeft zich evenwel verweerd met een beroep op de uitputting van de merkrechten van Novartis c.s. ex artikel 13 lid 1 GMVo en met een beroep op omkering van de bewijslast terzake uitputting. Novartis c.s. heeft beide betwist.

5.5. Uitgangspunt is dat de handelaar die zich op uitputting beroept in beginsel het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouders in de EER in het verkeer zijn gebracht. Een uitzondering op dit uitgangspunt is gelegen in de situatie dat de handelaar er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten in strijd met de in de artikelen 34 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (voorheen de artikelen 28 en 30) verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen, wanneer hij de uitputting zelf dient te bewijzen (vergelijk: HR 18 april 2008, NJ 2008, 241, Lancaster, met verwijzing naar HvJ EG, 8 april 2003, BIE 2004, 11, Van Doren/Lifestyle Sports). Ingevolge artikel 150 Rv zou omkering van de bewijslast voorts mogelijk kunnen zijn op grond van de redelijkheid en billijkheid. Van deze mogelijkheid dient terughoudend en slechts in bijzondere omstandigheden gebruik te worden gemaakt.

5.6. Friederichs stelt allereerst dat sprake is van uitputting omdat zij erop mocht vertrouwen dat Novartis c.s. met de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen binnen de EER had ingestemd gelet op de verpakking van die lenzen waarop specifiek op verhandeling in de EU gerichte kenmerken zijn aangebracht, zoals de CE-markering, de vermelding van een *EU Representative* (Ciba Vision GmbH) en een inhoudsopgave met instructies in elf Europese talen (zie onder meer de afbeelding van de verpakking hiervoor in 3.4).

5.7. De rechtbank verwierpt dit betoog. Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouders afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (vergelijk: HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel).

5.8. Novartis heeft terecht aangevoerd dat uit de verpakking van de AIR OPTIX contactlenzen geen (impliciete) toestemming kan worden afgeleid voor verhandeling binnen de EER. Dat is naar het oordeel van de rechtbank al niet het geval omdat die verpakking niet uitsluitend kenmerken bevat die wijzen op verhandeling binnen de EU maar ook kenmerken die duiden op verhandeling buiten de EER. Zo stelt Novartis c.s. onweersproken dat op de verpakking niet alleen een CE markering staat maar ook markeringen die vereist zijn voor landen buiten de EU en verder dat op de verpakking naast de officiële Ciba Vision distributeur voor Europa (Ciba Vision GmbH) ook die voor de Verenigde Staten van Amerika (hierna: VS) (Ciba Vision Corp.) staat vermeld. Op de verpakking staan talen die zowel in als buiten de EU worden gesproken en er staan ook niet-Europese talen op. Tot slot vermeldt de verpakking dat het product is gefabriceerd onder gebruikmaking van (een licentie voor) met nummer vermelde Amerikaanse octrooien.

5.9. Friederichs heeft voorts aangevoerd dat sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen zodat, met

inachtneming van het arrest Van Doren/Lifestyle, niet Friederichs maar Novartis c.s. dient te bewijzen dat de AIR OPTIX contactlenzen door Novartis aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht, terwijl Novartis c.s. dat bewijs niet heeft geleverd. Friederichs beroept zich daarbij op de volgende omstandigheden. Ten eerste is het voor handelaren lager in de keten onmogelijk bewijs ervan te leveren dat de door hen verhandelde waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Tussenhandelaren geven hun bron niet prijs omdat zij anders het risico lopen dat hun afnemers zich vanaf dat moment rechtstreeks wenden tot hun voorman. Ten tweede zet Novartis c.s. haar lokale entiteiten onder druk om prijsbederf binnen de EER te voorkomen zodat die lokale entiteiten op hun beurt hun afnemers onder druk zetten om parallelimport tegen te gaan. De partijen die rechtstreeks van Novartis c.s. in de EER afnemen, hebben er dan ook belang bij dat Novartis c.s. niet ermee bekend is dat zij hun met korting gekochte waren doorverkopen aan tussenhandelaren elders in de EER. Ten derde doet Novartis c.s. bewust al het mogelijke om te voorkomen dat tussenhandelaren zoals Friederichs kunnen nagaan of waren voorzien van de Merken binnen of buiten de EER op de markt zijn gebracht door één universele verpakking te gebruiken, door geen lijst met lotnummers te publiceren van door Novartis c.s. in de EER verhandelde producten en door op facturen niet het lotnummer te vermelden dat op de verpakking staat vermeld zodat aan de hand van een factuur van Novartis c.s. niet kan worden aangetoond welke AIR OPTIX contactlenzen door Novartis c.s. zijn geleverd.

5.10. De rechtbank verwerpt dit betoog. Tussen partijen is niet in geschil dat de verkoopprijzen van Novartis c.s. van AIR OPTIX contactlenzen variëren per werelddeel (de verkoopprijzen in Azië zijn lager dan die in de VS en in de EER) en dat die verkoopprijzen ook binnen de EER variëren. Locale entiteiten in de EER passen vervolgens ook nog kortingsstaffels toe, welke staffels weer per lokale entiteit (kunnen) verschillen. Dat Novartis c.s. een exclusief of selectief distributiesysteem hanteert, is niet door Friederichs aangevoerd.

5.11. De stelling van Novartis c.s. dat tussenhandelaren hun bron niet willen prijsgeven om te voorkomen dat hun afnemer bij een volgende bestelling rechtstreeks naar de voorman gaan, is in dit verband niet relevant omdat niet gesteld is dat er enig verband is met een gedraging van Novartis c.s.

5.12. De rechtbank acht hetgeen Friederichs heeft aangevoerd over het onder druk zetten van afnemers om niet aan parallelhandel te doen onvoldoende concreet om met haar te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten door Novartis c.s. worden afgeschermd. Het had op de weg van Friederichs gelegen om meer specifiek aan te geven, en te onderbouwen, dat en op welke wijze Novartis c.s. haar afnemers onder druk zet en welke feitelijke beperkingen dit tot gevolg heeft. Het e-mailbericht van 26 november 2010 (zie hiervoor in 3.11) waarin [R] aan Friederichs bericht dat hij door Ciba UK, naar de rechtbank begrijpt een lokale entiteit van Novartis c.s. in het Verenigd Koninkrijk, onder druk wordt gezet geen AIR OPTIX contactlenzen aan Nederland te leveren, daargelaten of [R] werkzaam is voor Saurus zelf of voor een bemiddelingskantoor genaamd Zakadvisors, is daartoe in elk geval onvoldoende. Uit het e-mailbericht blijkt niet op welke wijze Ciba UK deze [R] daadwerkelijk onder druk zou hebben gezet en behalve dit e-mailbericht is over de handelwijze van Ciba UK niets aangevoerd. Andere concrete feiten over het onder druk zetten van afnemers om parallelhandel tegen te gaan heeft Friederichs niet aangevoerd.

5.13. Anders dan Friederichs stelt, rust op Novartis c.s. niet de verplichting om informatie te verschaffen aan derden of zij bepaalde producten al dan niet in de EER in de handel heeft gebracht. Noch is Novartis c.s. verplicht om parallelhandel te faciliteren door afwijkende verpakkingen te hanteren voor producten die bestemd zijn voor de Europese markt, of om naast algemene productnummers ook de betreffende lotnummers te vermelden op haar facturen of anderszins lotnummers van door haar in de EER verhandelde verpakkingen te publiceren, of om een uniform prijsbeleid te hanteren binnen de EER.

5.14. Novartis c.s. heeft bovendien gemotiveerd betwist dat het voor afnemers onmogelijk is om aan te tonen dat het gaat om waren die door of met toestemming van Novartis c.s. in de EER zijn verhandeld als Novartis c.s. niet de in 5.13 vermelde informatie verschaft. Novartis c.s. stelt dat de eerste afnemer op de factuur van Novartis c.s. handmatig de lotnummers kan noteren die op de verpakking van de betreffende contactlenzen staan. Zodoende kan de opvolgende afnemer bij wederverkoop vaststellen of de lotnummers die zijn genoteerd op de factuur van Novartis c.s. overeenkomen met de lotnummers op de afgenomen verpakkingen, en deze weer vermelden op zijn factuur, etc.

5.15. Friederichs heeft hiertegen in gebracht dat het nog maar de vraag is of Novartis c.s. daadwerkelijk het handmatig vermelden van lotnummers op een factuur als sluitend bewijs van de verkoopketen zou accepteren. Nu Novartis c.s. zelf deze mogelijkheid heeft aangedragen en Friederichs niet nader heeft geconcretiseerd waarom Novartis c.s. bewijs dat op deze wijze is samengesteld, zou weigeren, verwerpt de rechtbank het bezwaar van Friederichs en gaat zij ervan uit dat de methode op zich passend zou zijn om de verkoopketen van AIR OPTIX contactlenzen inzichtelijk te maken.

5.16. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat Friederichs niet heeft aangetoond dat sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te scherm. Omkering van de bewijslast van uitputting is op die grond dan ook niet aan de orde.

5.17. De rechtbank ziet met inachtneming van het voorgaande ook geen reden om de bewijslast terzake uitputting om te keren op grond van redelijkheid en billijkheid. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Friederichs met het overleggen van de facturen van Saurus en e-mailcorrespondentie waarin zij Saurus - zonder resultaat - verzoekt om bewijs dat de AIR OPTIX contactlenzen met toestemming van Novartis c.s. in de EER zijn verhandeld, niet aangetoond dat zij in redelijkheid, ook reeds ten tijde van de aankoop, al het mogelijke heeft gedaan wat gezien de omstandigheden van haar verwacht had mogen worden om aan te tonen dat terzake de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen de merkrechten van Novartis c.s. zijn uitgeput. Dat Friederichs thans in bewijsnood verkeert, zoals zij stelt, maakt dit niet anders.

5.18. Tot slot verwerpt de rechtbank de stelling van Friederichs dat van toewijzing van de vorderingen een dusdanig *chilling effect* uitgaat dat dit op zich zelf schade toebrengt aan de legale parallelhandel omdat partijen zich uit die handel zullen terugtrekken en waren van de Merken uitsluitend nog zullen betrekken rechtstreeks van Novartis c.s. Nu niet is gebleken van een reëel gevaar van afscherming van de nationale markten door Novartis c.s., is er geen aanleiding te oordelen dat Novartis c.s. haar merkrechten niet mag handhaven als deze niet zijn uitgeput.

5.19. De conclusie is dat Friederichs met het verhandelen van AIR OPTIX contactlenzen inbreuk heeft gemaakt op de Merken op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

(neven)vorderingen

5.20. Friederichs heeft zich tegen toewijzing van de vorderingen verweerd en heeft daartoe allereerst betoogd dat Novartis c.s. onvoldoende belang heeft bij haar vorderingen omdat Friederichs reeds voldoende tegemoet is gekomen aan de gerechtvaardigde belangen van Novartis c.s. Zo heeft Friederichs na de sommatie getracht van Saurus informatie te krijgen over de herkomst van de AIR OPTIX contactlenzen in de veronderstelling dat het ging om legale parallelhandel, heeft zij verder een eenzijdige toezegging aan Novartis c.s. gedaan (hierna: de onthoudingsverklaring, zie hiervoor in 3.15) en heeft zij tot slot aan haar leveranciers van waren die zijn voorzien van de Merken de in 3.17 opgenomen mededeling gestuurd, aldus nog steeds Friederichs.

5.21. Dit verweer faalt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Novartis c.s. belang bij haar vorderingen. Ook als Friederichs haar leveranciers heeft aangeschreven zoals zij stelt, kan, bezien in samenhang met de onthoudingsverklaring, niet worden gezegd dat Friederichs afdoende tegemoet is gekomen aan de eisen van Novartis c.s. die voortvloeien uit de aan haar toekomende merkrechten. Friederichs gaat uit van de onjuiste veronderstelling dat haar in de relatie met Novartis c.s. geen merkinbreuk te verwijten is als haar voorman in de handelsketen haar garandeert dat de betreffende waren voorzien van de Merken door of met toestemming van Novartis c.s. in de EER zijn verhandeld en dit later onjuist blijkt te zijn. Het gaat erom dat vastgesteld wordt dat de eerste verhandeling van het desbetreffende merkproduct in de EER door of met toestemming van de merkhouders heeft plaatsgevonden. De voorgestelde melding aan leveranciers en door hen af te geven garantie is daartoe onvoldoende.

5.22. Anders dan Friederichs heeft betoogd, zijn de vorderingen in zijn algemeenheid ook niet disproportioneel, ook als Friederichs te goeder trouw was bij het verhandelen van de AIR OPTIX contactlenzen, hetgeen door Novartis c.s. wordt betwist. Dat toewijzing van de vorderingen er de facto toe leidt dat het voor Friederichs onmogelijk wordt om legale parallelhandel te bedrijven, is door Novartis c.s. betwist, en kan overigens niet leiden tot een ander oordeel.

5.23. De verklaring voor recht dat sprake is van merkinbreuk (vordering sub A) is toewijsbaar ten behoeve van Novartis c.s. Novartis c.s. heeft onweersproken gesteld dat Ciba Vision AG en Ciba Vision Benelux licentienemers zijn van merkhouders Novartis AG ten aanzien van de Merken en zodoende hebben zij als licentienemers recht op vergoeding van de door hen geleden schade (als hierna toegelicht) en dus ook een belang bij de gevorderde verklaring voor recht dat sprake is van merkinbreuk.

5.24. Het sub B gevorderde verbod om inbreuk te maken op de Merken is slechts toewijsbaar ten behoeve van de merkhouders Novartis AG zoals na eisenwijziging ook gevorderd. De rechtbank zal gelet op artikel 98 lid 1 GMVo het verbod opleggen voor de Gemeenschap.

5.25. Novartis c.s. vordert schadevergoeding dan wel winstafdracht, ter keuze van Novartis c.s. en buitengerechtelijke kosten (vordering sub C).

5.26. Ingevolge het bepaalde in artikel 14 en 101 GMVo jo artikel 2.21 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) volgt uit de vaststelling van merkinbreuk dat Novartis AG als houder van de Merken waarop inbreuk is gemaakt, recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade, alsmede afdracht van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst. Ook Ciba Vision AG en Ciba Vision Benelux hebben als licentienemers recht op vergoeding van de door hen geleden schade of winstafdracht ten gevolge van de merkinbreuk ingevolge het bepaalde in artikel 22 lid 4 GMVo jo artikel 2.32 lid 4 BVIE.

5.27. Vast staat dat Friederichs op 18 en 20 augustus 2010 ten minste 882 sixpacks AIR OPTIX contactlenzen van Saurus geleverd heeft gekregen, deze vervolgens op voorraad had en dat zij daarvan vier sixpacks aan Kale Optiek heeft doorgeleverd. De rechtbank acht de mogelijkheid dat Novartis c.s. hierdoor schade heeft geleden aannemelijk. Nu bovendien niet vaststaat dat de merkinbreuk door Friederichs zich heeft beperkt tot deze 882 sixpacks, is de vordering tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat toewijsbaar.

5.28. Friederichs heeft verweer gevoerd tegen de gevorderde winstafdracht en betwist dat zij te kwader trouw heeft gehandeld omdat noch uit de door Saurus gehanteerde prijs, noch uit de verpakking, noch uit de verzonden facturen was op te maken dat de AIR OPTIX contactlenzen mogelijk niet door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer gebracht zouden zijn. Novartis c.s. heeft dit bestreden en gesteld dat Friederichs tegen beter weten in de AIR OPTIX contactlenzen heeft ingekocht bij Saurus, dat niet een van de grootste groothandels is in opticienartikelen in het Verenigd Koninkrijk zoals Friederichs stelt, en dat zij ook na de sommatie is blijven afgaan op informatie van haar leveranciers in plaats van die informatie te verifiëren.

5.29. In het arrest Ondeo/Michel (Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, LJN BC6935) heeft het Benelux Gerechtshof uitleg gegeven aan het vereiste van kwade trouw dat gesteld wordt aan een vordering tot winstafdracht (thans in artikel 2.21 lid 4 BVIE). Het Hof oordeelde, kort gezegd, dat daarvan geen sprake is indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit laatste is volgens de rechtbank het geval hoewel het verweer van Friederichs dat sprake is van uitputting, althans van omkering van de bewijslast, hiervoor verworpen is. In die situatie is aan de voor toewijzing van winstafdracht vereiste kwade trouw, zoals dit door het Benelux Gerechtshof is uitgelegd, niet voldaan. Deze vordering wordt dan ook afgewezen.

5.30. Friederichs heeft de verschuldigdheid van de gevorderde buitengerechtelijke kosten betwist. De rechtbank wijst de vordering af reeds omdat Novartis c.s. niet nader heeft onderbouwd welke buitengerechtelijke kosten zij heeft gemaakt.

5.31. Friederichs heeft terecht aangevoerd dat de door Novartis c.s. gevorderde opgave (sub D) mede ziet op niet-inbreukmakende producten terwijl niet valt in te zien dat Friederichs verplicht is die informatie aan Novartis c.s. te verstrekken. De opgaveverplichting wordt derhalve beperkt toegewezen, namelijk dat Friederichs verplicht is opgave te doen van AIR OPTIX contactlenzen waarvan zij geen bewijs heeft dat deze producten door of met toestemming van Novartis AG in de EER zijn verhandeld. Het is in dit verband aan Friederichs om te bepalen in hoeverre zij uitputting kan bewijzen en dus

waarover zij opgave moet doen. Nu merkinbreuk is gepleegd in ieder geval door de afname en verdere verhandeling van 882 sixpacks van Saurus op 18 en 20 augustus 2010 gaat het om informatie vanaf die datum en niet zoals gevorderd vanaf 1 januari 2010. Novartis c.s. heeft ook niet gesteld waarom Friederichs al vanaf 1 januari 2010 informatie dient te verstrekken.

5.32. Novartis c.s. heeft voorts recht en belang bij de sub E gevorderde rekening en verantwoording en de sub F gevorderde informatie over leveranciers en afnemers van AIR OPTIX contactlenzen waarvan Friederichs niet kan bewijzen dat deze door of met toestemming van Novartis AG in de EER in de handel zijn gebracht. Daar de door Friederichs genoten winst relevant zou kunnen zijn voor de omvang van de door Novartis c.s. geleden schade, omdat daarbij volgens artikel 2.21 lid 2 onder a BVIE rekening gehouden kan worden met de door de inbreukmaker genoten winst, heeft zij tevens recht op opgave door Friederichs van de in- en verkoopprijzen alsmede de gemaakte kosten. Anders dan Friederichs stelt, heeft Novartis c.s. nog belang bij haar vordering sub F. Enerzijds nu niet uitgesloten is dat Friederichs meer informatie voorhanden heeft dan zij reeds aan Novartis c.s. heeft verstrekt over de herkomst en afnemers van de 882 sixpacks AIR OPTIX contactlenzen, anderzijds omdat Friederichs - zoals zij zelf stelt - ook AIR OPTIX contactlenzen heeft betrokken van andere leveranciers.

5.33. Friederichs heeft verweer gevoerd tegen het sub G gevorderde terughaalverzoek en heeft daarbij aangevoerd dat de betreffende AIR OPTIX contactlenzen reeds in 2010 zijn verkocht en dus niet meer bij de afnemers voorhanden zullen zijn zodat het terughaalverzoek nog uitsluitend een punitief karakter heeft terwijl Novartis c.s. zelf reeds in 2010 haar klanten heeft geïnformeerd dat het invoeren van merkproducten in Europa zonder toestemming van de merkhouder merkinbreuk oplevert. Naar het oordeel van de rechtbank is het sub G gevorderde terughaalverzoek toewijsbaar als in het dictum nader bepaald. Novartis c.s. heeft terecht aangevoerd dat zij nog belang heeft bij haar vordering omdat Friederichs naar eigen zeggen ook na de sommatie van Novartis c.s. in augustus 2010 het verhandelen van AIR OPTIX contactlenzen heeft voortgezet, terwijl verder niet is gesteld of gebleken dat de klanten die destijds de brief van Novartis c.s. hebben ontvangen dezelfde zijn als de afnemers van Friederichs van AIR OPTIX contactlenzen.

5.34. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als hierna opgenomen in het dictum.

5.35. Hetgeen partijen overigens nog hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

proceskosten

5.36. Friederichs zal als grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld waaronder mede begrepen die van het vrijwaringsincident. Novartis c.s. vordert de werkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv en heeft haar kosten gespecificeerd op in totaal €71.243,30 (honorarium advocaat, kantoorkosten, verschotten, exclusief BTW). Friederichs heeft de kosten betwist, stellende dat deze exorbitant zijn nu Novartis c.s. enerzijds heeft aangevoerd dat het om een eenvoudig geschil gaat en anderzijds drie advocaten veel tijd aan de zaak heeft laten werken tegen hoge uurtarieven. Voorts is er volgens Friederichs aanleiding tot matiging van de proceskosten nu

zij het als kleine partij heeft aangedurfd om tegen een machtig bedrijf als Novartis c.s. een principiële vraag aan de rechtbank te laten voorleggen. Volgens Friederichs is dan ook het IE-indicatietarief van €8.000,- passend.

5.37. De gevorderde kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover deze redelijk en evenredig zijn, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Deze zaak wordt door de rechtbank aangemerkt als een overige bodemzaak zonder repliek, dupliek en/of pleidooi, waarvoor in de indicatietarieven in IE-zaken een bedrag van maximaal €20.000,- is opgenomen. De tarieven geven een indicatie van het maximale bedrag dat door de bank genomen als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Anders dan Friederichs stelt, is naar het oordeel van de rechtbank geen matiging van deze kosten tot een lager bedrag dan €20.000,- op grond van billijkheid geïndiceerd. Novartis c.s. heeft haar rechten in redelijkheid uitgeoefend en heeft belang bij de door haar ingestelde vorderingen. Gelet op het voorgaande komt dan ook een bedrag van €20.000,- aan advocaatkosten voor toewijzing in aanmerking, te vermeerderen met €76,31 aan exploitkosten en €560,- aan griffierecht, uitkomend op een totaal van €20.636,31,-.

in de vrijwaringszaak

5.38. Aan de voorwaarde gesteld door Friederichs, namelijk dat de vorderingen van Novartis c.s. in de hoofdzaak zullen worden toegewezen, is voldaan zodat de rechtbank toekomt aan beoordeling van de vrijwaring. Saurus heeft geen verweer gevoerd. De vorderingen in vrijwaring komen de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voor zodat zij, op de wijze zoals hierna vermeld, zullen worden toegewezen als in het dictum nader bepaald.

5.39. Saurus zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Friederichs maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar advocaatkosten, onder overlegging van een specificatie, begroot op €38.000,- voor de hoofdzaak en de vrijwaring tezamen exclusief BTW, waarvan volgens Friederichs een bedrag van €11.500,- exclusief BTW ziet op de vrijwaring. De rechtbank begroot de proceskosten van Friederichs in de vrijwaring op €11.500,-. De vordering sub D tot vergoeding van de proceskosten van Friederichs in de hoofdzaak wordt dienovereenkomstig begroot op €26.500,-.

6. De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak tussen Novartis AG enerzijds en Friederichs anderzijds

6.1. beveelt Friederichs om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Europese Gemeenschap op (een van) de Merken te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor ieder product waarmee - of voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat - aan dit bevel niet volledig is voldaan, met een maximum van €500.000,- (zegge: vijfhonderdduizend euro);

en voorts in de hoofdzaak tussen Novartis c.s. enerzijds en Friederichs anderzijds

6.2. verklaart voor recht dat Friederichs inbreuk heeft gemaakt op de Merken, door zonder toestemming van Novartis AG tekens te gebruiken in het economisch verkeer die gelijk zijn aan de Merken en gebruikt worden voor dezelfde waren waarvoor de Merken zijn ingeschreven;

6.3. veroordeelt Friederichs tot het vergoeden van de schade aan Novartis AG, Ciba Vision AG en Ciba Vision Benelux die ieder van hen ten gevolge van de in het lichaam van de dagvaarding beschreven inbreuk hebben geleden, en zullen lijden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag der gehele voldoening;

6.4. beveelt Friederichs om binnen 45 dagen na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijke register-accountant goedgekeurde opgave te verstrekken aan Novartis c.s. (per adres van haar Nederlandse raadsman) van alle vanaf 18 augustus 2010 ingekochte AIR OPTIX contactlenzen, waarvan Friederichs niet beschikt over bewijs dat deze AIR OPTIX contactlenzen door of met toestemming van Novartis AG in de EER in de handel zijn gebracht, in chronologische volgorde, gegroepeerd naar type, sterkte en leverancier, en met kopie van alle relevante onderliggende bescheiden (orders, facturen, transportdocumenten, etc), een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat aan dit bevel niet volledig nakoming is gegeven, met een maximum van €500.000,- (zegge: vijfhonderdduizend euro);

6.5. beveelt Friederichs om binnen 30 dagen na verstrekking van de in 6.4 bedoelde opgave, schriftelijk aan Novartis c.s. (per adres van haar Nederlandse raadsman) rekening en verantwoording af te leggen, goedgekeurd door een onafhankelijke register-accountant, over de verhandeling van de in 6.4 bedoelde AIR OPTIX contactlenzen, door van die producten de in- en verkoopprijzen op te geven, alsmede alle ten behoeve van de verhandeling van die producten gemaakte directe kosten, met kopie van alle relevante onderliggende bescheiden (orders, facturen, transportdocumenten, etc.), een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat aan dit bevel niet volledig nakoming is gegeven, met een maximum van €250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro);

6.6. beveelt Friederichs om binnen 30 dagen na verstrekking van de in 6.4 bedoelde opgave, schriftelijk mee te delen aan Novartis c.s. (per adres van haar Nederlandse raadsman) al hetgeen Friederichs bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaal van de in 6.4 bedoelde AIR OPTIX contactlenzen, en de NAW gegevens te verstrekken van alle afnemers (niet zijnde consumenten) aan wie Friederichs deze producten in de Europese Gemeenschap heeft verkocht en/of geleverd, onder bijvoeging van alle daarop betrekking hebbende bescheiden, een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €25.000,- (zegge: vijftigduizend euro) voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat aan dit bevel niet volledig nakoming is gegeven, met een maximum van €250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro);

6.7. beveelt Friederichs om binnen 21 dagen na verstrekking van de in 6.4 bedoelde opgave, aan alle afnemers (niet zijnde consumenten) aan wie Friederichs de in 6.4 bedoelde AIR OPTIX contactlenzen in de Gemeenschap heeft verkocht en/of geleverd, een brief te sturen per aangetekende post, met (in een zending) gelijktijdige verzending van kopie van alle brieven aan Novartis c.s. (per adres van haar Nederlandse raadsman), op briefpapier van Friederichs en opgemaakt conform goed drukkersgebruik, met uitsluitend de volgende tekst:

Geachte relatie,

Friederichs B.V. heeft onlangs in de Europese Gemeenschap AIR OPTIX contactlenzen van het merk CIBA VISION verkocht die niet door of met toestemming van merkhouder Novartis AG in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.

De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 17 juli 2013 geoordeeld dat wij met deze handelwijze inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Novartis AG. De rechtbank heeft ons bevolen ons te onthouden van verdere inbreuk op de merkrechten van Novartis AG, en de door Novartis AG, CIBA VISION AG en CIBA VISION BENELUX N.V. geleden schade te vergoeden.

Om die reden heeft de rechtbank ons bevolen u te verzoeken de van ons afkomstige AIR OPTIX contactlenzen te retourneren, waarbij wij u de verkoopprijs van die contactlenzen alsmede alle transportkosten zullen vergoeden.

Hoogachtend,

R.F. Friederichs
Directeur Friederichs B.V

op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €25.000,- (zegge: vijftigduizend euro) voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat aan dit bevel niet volledig is voldaan, met een maximum van €250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend euro);

6.8. veroordeelt Friederichs in de kosten van de hoofdzaak waaronder mede begrepen de kosten van het vrijwaringsincident, aan de zijde van Novartis c.s. tot op heden begroot op

€20.636,31,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

6.9. verklaart dit vonnis in de hoofdzaak, behalve ten aanzien van de verklaring voor recht in 6.2, uitvoerbaar bij voorraad;

6.10. wijst het meer of anders gevorderde af;

in de vrijwaring

6.11. verklaart voor recht dat Saurus in strijd met een op haar jegens Friederichs rustende verbintenis heeft gehandeld, althans anderszins onrechtmatig jegens Friederichs heeft gehandeld, door aan Friederichs AIR OPTIX contactlenzen voorzien van de Merken te leveren die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in de handel zijn gebracht;

6.12. veroordeelt Saurus tot het vergoeden van de volledige door Friederichs aan Novartis c.s. te vergoeden schade waartoe Friederichs bij schadestaat zal worden veroordeeld binnen 10 werkdagen na betekening van het vonnis in de schadestaatprocedure;

6.13. veroordeelt Saurus tot betaling van een bedrag van €20.636,31,- (zegge: twintigduizend zeshonderdzesendertig euro en eenendertig eurocent) aan Friederichs, binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis, welk bedrag overeenkomt met de door Friederichs in de hoofdzaak aan Novartis c.s. te betalen proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

6.14. veroordeelt Saurus tot het vergoeden van de volledige schade die Friederichs lijdt door de veroordeling in de hoofdzaak tot het doen van opgave van handel in AIR OPTIX contactlenzen, een terughaalbevel en/of enige andere veroordeling niet bestaande in de betaling van een bedrag, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

6.15. veroordeelt Saurus binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis aan Friederichs de kosten van Friederichs in de hoofdzaak te voldoen ten bedrage van €26.500,- (zegge: zesentwintigduizendvijfhonderd euro); Saurus veroordeelt aan Friederichs de volledige door Friederichs geleden schade te

6.16. veroordeelt Saurus tot het vergoeden van de volledige schade die Friederichs heeft geleden ten gevolge van de verbintenissen die Friederichs is aangegaan in de onthoudingsverklaring, welke schade opgemaakt dient te worden bij staat en vereffend dient te worden volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag dat Saurus tot vergoeding verplicht is;

6.17. veroordeelt Saurus in de kosten van de vrijwaringszaak te voldoen binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis, aan de zijde van Friederichs tot op heden begroot op €11.500,- (zegge: elfduizendenvijfhonderd euro) te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

6.18. verklaart dit vonnis, behalve ten aanzien van de verklaring voor recht in 6.11, uitvoerbaar bij voorraad;

6.19. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2013.