

**Hof Den Bosch, 1 mei 2007, Botcement****RECLAMERECHT****Misleidende presentatie als identieke producten**

- **Presentatie als inwisselbare producten**

Centraal in de bezwaren van Hereaus staat de brief van Biomet Nederland BV van 24 augustus 2005. Hierin wordt onder meer het volgende medegedeeld:

*"Zoals u wellicht weet is Biomet Europe de verantwoordelijke fabrikant van Refobacin® Palacos® R. Met ingang van 1 september 2005 heeft Biomet Europe besloten van bron te veranderen voor haar botcement-producten. Hiermee zal er niets wijzigen in de functie van Biomet Europe als verantwoordelijke fabrikant van haar botceantproducten. Echter, het kader van de leverancierswijziging is Biomet Europe verheugd aan te kondigen dat per 1 september 2005 haar antibioticumhoudend cement verkocht worden onder een nieuwe naam, namelijk Refobacin® Bone Cement R. Alle producteigenschappen van ons antibioticumhoudend cement, inclusief de artikelnummers en prijsstelling, blijven ongewijzigd".* De reactie van Biomet op de bezwaren tegen deze brief komt erop neer dat er eigenlijk geen onvertogen woord in staat. Zij stond op de verpakkingen van Refobacin® Palacos® R (terecht) als verantwoordelijk producent vermeld en er wordt niet gesteld dat Refobacin® Palacos® R en Refobacin® Bone Cement R geheel identiek zijn. Hereaus heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een vermelding als 'verantwoordelijk producent' een louter administratieve aangelegenheid is en wijze waarop met deze aanduiding in haar brief gebruikt suggestief in die zin dat daardoor de indruk wordt gewekt dat het product geheel onder de verantwoordelijkheid van Biomet viel en blijft vallen. In samenhang met de overige onderdelen van de aangehaalde tekst, kan naar het voorlopig oordeel van het hof niet anders worden gezegd dan dat daardoor de indruk wordt gewekt dat Refobacin® Palacos® R en Refobacin® Bone Cement R producten zijn die geheel inwisselbaar zijn

- **Risicovolle verwarring vanwege verschil in uithardingstijd**

Hereaus heeft in dit kort geding met een aantal producties voldoende aannemelijk gemaakt dat Refobacin® Palacos® en Refobacin® Bone Cement niet identiek zijn, dat in het bijzonder de uithardingstijd van Refobacin® Palacos® korter is en dat het bij operaties riskant is wanneer ten onrechte van een kortere uithardingstijd dan toepasselijk wordt uitgegaan (prod. Hereaus 27-34). De daarin opgenomen kritische kanttekeningen

over het risico op verwarring dat door de marketing van Biomet is ontstaan, zijn door Biomet voorshands onvoldoende weerlegd.

**MERKENRECHT****Licentie****Geen voortgezette licentie na beëindiging samenwerkingsovereenkomst**

Vast staat dat Biomet in haar presentatie van haar eigen product gebruik gemaakt heeft van het merk Palacos van Hereaus. Volgens Biomet is dat gerechtvaardigd omdat zij in de periode van de samenwerking met Hereaus gerechtigd was dit merk te gebruiken als onderdeel van de benaming van het gezamenlijke product. Ook dient het haar vrij te staan te refereren aan het botcement dat onder het merk Palacos is geproduceerd. Volgens Hereaus dient ieder gebruik van het merk aan Biomet te worden ontzegd. Uit de samenwerkingsovereenkomst (§ 8.5) blijkt dat Biomet aan de vroegere bevoegdheid het merk te gebruiken geen verdere rechten kan ontlenen en dat in ieder geval geen sprake is van een soort impliciete voortgezette licentie als waarop Biomet in dit verband lijkt te doelen. Op zich is wel te verdedigen dat na een periode van samenwerking bij de introductie van een eigen product op zakelijke wijze verwezen moet kunnen worden naar het voorheen gevoerde product met inbegrip van de daarvoor tot dan toe gehanteerde merknaam. Echter, op die wijze heeft Biomet haar communicatie en het daarin opgenomen gebruik van het merk Palacos nu juist niet ingekleed. Een beroep op het merkenrecht als door Hereaus gedaan, acht het hof dan ook voorshands gerechtvaardigd.

**PROCESRECHT****Bij pleidooi opgeworpen verweer****Beroep op verval merkenrecht bij pleidooi tardief**

Biomet heeft zich bij het pleidooi in hoger beroep op het verval van het merkenrecht van Hereaus beroepen. Volgens Biomet is dit merk ingeschreven als beeldmerk (te weten het woord Palacos in een bepaald lettertype) en is het gedurende geruime tijd niet meer als zodanig gebruikt. Hereaus heeft er bezwaar tegen gemaakt dat dit verweer in het laatste stadium van de procedure naar voren wordt gebracht en betwist overigens de juistheid ervan. Het hof acht het bezwaar van Hereaus gerechtvaardigd en acht dit verweer van Biomet tardief nu het pas bij het pleidooi in hoger beroep voor het eerst naar voren is gebracht zonder dat er enige bijzondere omstandigheid is aangevoerd waarom dit niet eerder is gedaan of gedaan kon worden

Vindplaatsen: [Boek9.nl](#); JGR 2007, nr. 30, p. 267, m.nt. Vollebregt

**Hof Den Bosch, 1 mei 2007**

(Meulenbroek, Feddes en Struik)

(...)

gewezen in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BIOMET NEDERLAND BV,

gevestigd te Dordrecht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BIOMET EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE BV,

gevestigd te Dordrecht,

appellanten in het principaal appel,

geïntimeerden in het incidenteel appel,

verweersters in het incident,

procureur: mr. J.E. Lenglet,

tegen:

de vennootschap naar Duits recht HERAEUS KULZER GMBH,

gevestigd te Hanau (Duitsland),

geïntimeerde in het principaal appel,

appellante in het incidenteel appel,

eiseres in het incident,

procureur: mr. Ph. C. M. van der Ven,

vervolg op het incidenteel arrest van dit van oktober 2006 inzake het hoger beroep van het door de rechtbank 's-Hertogenbosch tussen partijen onder zaaknummer 136827/KG ZA 06-11 gewezen vonnis in kort geding van 16 februari 2006.

## 6. Het verdere verloop van het proces

Bij [incidenteel arrest van 10 oktober 2006](#) heeft het hof de vordering van Hereaus tot uitvoerbaar bij voorraadadvies klaring van het vonnis waarvan beroep afgewezen en de beslissing over de proceskosten in het incident aangehouden. Biomet heeft bij memorie van antwoord in het incidenteel appel onder overlegging van vier producties (nrs. 19-22/ de grieven van Hereaus bestreden en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen van Hereaus met veroordeling van Hereaus in de kosten van het incidenteel appel, uitverre voorraad. Partijen hebben vervolgens hun standpunten door hun raadslieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten, waarbij Biomet bij akte twee producties in het geding gebracht (nrs. 23-24) en Hereaus zes producties (nrs. 32-37). Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en uitspraak verzocht.

## 7. De grieven

### In het principaal appel en in het incidenteel appel

Voor de exacte inhoud van de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding en de memorie van grieven in het incidenteel appel. Met deze grieven wordt het geschil in volle omvang aan het hof ter beoordeling voorgelegd.

## 8. De beoordeling

### In het principaal appel en in het incidenteel appel

8.1 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.

a) Hereaus is een Duitse onderneming die zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van botcement. Botcement, al dan niet met toegevoegd antibioticum, wordt gebruikt bij het vastzetten van bijvoorbeeld heup- of knieprothesen aan het bot.

b) Hereaus voert voor haar botcement het merk Palacos. Dit merk is internationaal geregistreerd voor onder meer de Benelux (nummer 211895 d.d. 1 augustus 1958).

c) Biomet Nederland BV en Biomet European Distribution Center BV maken deel uit van een internationale groep Biomet-vennootschappen met een hoofdvestiging in de Verenigde Staten. De Biomet-groep houdt zich bezig met de productie van medische hulpmiddelen, waaronder met name botprothesen.

d) Begin jaren '70 is bij Hereaus onderzoek gedaan naar de toevoeging van een antibioticum aan botcement om na de operatie ontstekingen en infecties tegen te gaan. Daarbij is gebleken dat het antibioticum gentamicine, geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf Schering, de beste resultaten oplevert. De Duitse geneesmiddelenproducent Merck KGaA was licentienemer voor onder meer Duitsland voor het octrooi van Schering op gentamicine.

e) Merck produceerde gentamicine onder haar merk Refobacin. Dit merk is internationaal geregistreerd voor onder meer de Benelux (nummer 287043 d.d. 29 juli 1964).

f) Hereaus en Merck hebben per 1 januari 1993 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de productie en distributie van gentamicinehoudend botcement (prod. 17 Hereaus). Hiervoor werd de naam Refobacin® Palacos® gebruikt. In 1998 zijn deze afspraken wat Merck betreft terechtgekomen in een joint venture Biomet-Merck. In 2004 heeft Biomet het 50% van Merck in deze joint venture overgenomen. Daarmee was de relatie met Hereaus met betrekking tot Refobacin® Palacos® R door Biomet overgenomen.

g) Het gentamicinehoudend botcement Refobacin® Palacos® R heeft een groot marktaandeel verworven. In de branche werd dit wel kortweg met Palacos aangeduid. Hereaus is onder haar merk Palacos botcement zonder toevoeging van een antibioticum blijven produceren.

h) Hereaus heeft in februari 2005 de relatie met met per augustus 2005 beëindigd. Zij produceert sindsdien een gentamicinehoudend botcement onder de naam Palacos R+G.

i) Biomet heeft zelf een botcement ontwikkeld waaraan gentamicine wordt toegevoegd. Dit product wordt door haar onder de naam Refobacin® Bone Cement R op de markt gebracht. Biomet Nederland BV heeft de Nederlandse markt hierover geïnformeerd bij brief van 24 augustus 2005 (prod. 4 Hereaus). Van deze brief zijn 120 exemplaren verzonden. Intern zijn instructies verstrekt over de wijze van communiceren hierover naar buiten door middel van de zogenaamde "sales organiser" met een presentatie (prod. 15a+b Hereaus). Tenminste 45 ziekenhuizen zijn door Biomet in dit verband bezocht.

j) Biomet hanteert voor Refobacin® Bone Cement R dezelfde productnummers (bestelnummers) als voorheen voor Refobacin® Palacos® R. De verpakking die Biomet voorheen gebruikte voer Refobacin® Palacos® R gebruikt zij thans, met vervanging van 'Palacos' door 'Bone Cement', voor Refobacin® Bone Cement R. Deze

verpakking maakt deel uit van de thans door Biomet gehanteerde huisstijl, dat wil zeggen dat een vergelijkbare verpakking ook voor haar andere producten wordt gebruikt.

k) Na verkoop van de nog beschikbare voorraad Refobacin® Palacos® R wordt deze aanduiding door geen van partijen meer gebruikt.

8.2 In dit kort geding stelt Hereaus zich op het standpunt dat de reclamecampagne van Biomet voor Refobacin® Bone Cement R misleidend is en daardoor jegens haar onrechtmatig. Biomet wekt de suggestie dat Refobacin® Palacos® R en Refobacin® Bone Cement R producten zijn, terwijl dat niet het geval is. Volgens Hereaus wordt bij het relevante publiek door de aanpak van Biomet onnodig verwarring gewekt (zelfde verpakking, zelfde productnummers, zelfde groene kleur van het product). Voorts maakt Biomet inbreuk op de merkrechten van Hereaus door in reclame uitingen het merk Palacos te gebruiken, aldus Hereaus.

8.3 In eerste aanleg vorderde Hereaus op grond kort gezegd, 1) staking van de gewraakte mededelingen, 2) opgave van gedane uitingen, 3) plaatsing van een rectificatie, 4) terughalen van reclamemateriaal, 5) verbod op het gebruik van de verpakkingen en 6) verbod op het gebruik van het merk Palacos, 7) een en ander op straffe van een dwangsom. Biomet heeft de vorderingen gemotiveerd bestreden. Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de vorderingen in grote lijnen toegewezen, met uitzondering van onderdeel 5) en met beperking van de dwangsom en vermelding van de rechterlijke matigingsbevoegdheid terzake.

8.4 Biomet komt in het principaal appel op tegen toewijzing van de vorderingen. In het incidenteel appel bestrijdt Hereaus de afwijzing van onderdeel 5) en de mat van de dwangsommen. Tevens Hereaus haar eis vermeerderd in die zin dat zij thans ook een verbod op gebruik van dezelfde productnummers door Biomet vordert.

8.5 In het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter vastgesteld dat de relatieve bevoegdheid van de rechter te 's-Hertogenbosch niet langer is betwist (r.o. 4.1). Tegen deze vaststelling is geen grief gericht. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (EVIE) stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen van Hereaus, gebaseerd op haar merkrecht, kennis te nemen.

8.6 Biomet heeft erop gewezen dat Biomet European Distribution Center BV een vennootschap is die tot de Biomet groep behoort en die zich uitsluitend bezighoudt met de distributie in Nederland van producten die door Biomet in de Verenigde Staten zijn vervaardigd. Met de kwestie die in deze procedure aan de orde is, heeft deze vennootschap niets te maken (appeldagvaarding punt 2.2). Hereaus heeft naar aanleiding hiervan bij het pleidooi in hoger beroep opgemerkt dat in het materiaal van Biomet waar de bezwaren zich tegen richten sprake is van de aanduiding 'Biomet Europe'. Met Biomet is het hof voorshands van oordeel dat

daaruit niet kan worden afgeleid dat Biomet European Distribution Center BV bij de onderhavige kwestie is betrokken. Ook hetgeen Hereaus in dit verband verder naar voren heeft gebracht, rechtvaardigt niet de conclusie dat Biomet European Distribution Center BV daarbij betrokken is. Ten aanzien van deze vennootschap komen de vorderingen van Hereaus dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. In hetgeen hierna volgt gaat het alleen om het handelen van Biomet Nederland BV.

8.7 De aard van de vorderingen van Hereaus, het beëindigen van een volgens haar onrechtmatige situatie, brengt mee dat een voldoende spoedeisend belang voor een behandeling in kort geding aanwezig geacht moet worden. Het enkele tijdsverloop sinds de door Hereaus bestreden handelingen van Biomet is onvoldoende om daar anders over te denken. In ieder geval acht het hof het bestaan van een spoedeisend belang door Hereaus voldoende aannemelijk gemaakt, zodat aan het verweer van Biomet op dit punt wordt voorbijgegaan.

8.8 Centraal in de bezwaren van Hereaus staat de brief van Biomet Nederland BV van 24 augustus 2005. Hierin wordt onder meer het volgende medegedeeld:

*"Zoals u wellicht weet is Biomet Europe de verantwoordelijke fabrikant van Refobacin® Palacos® R. Met ingang van 1 september 2005 heeft Biomet Europe besloten van bron te veranderen voor haar botcementproducten. Hiermee zal er niets wijzigen in de functie van Biomet Europe als verantwoordelijke fabrikant van haar botceantproducten. Echter, het kader van de leverancierswijziging is Biomet Europe verheugd aan te kondigen dat per 1 september 2005 haar antibioticumhoudend cement verkocht worden onder een nieuwe naam, namelijk Refobacin® Bone Cement R. Alle producteigenschappen van ons antibioticumhoudend cement, inclusief de artikelnummers en prijsstelling, blijven ongewijzigd".*

De reactie van Biomet op de bezwaren tegen deze brief komt erop neer dat er eigenlijk geen onvertogen woord in staat. Zij stond op de verpakkingen van Refobacin® Palacos® R (terecht) als verantwoordelijk producent vermeld en er wordt niet gesteld dat Refobacin® Palacos® R en Refobacin® Bone Cement R geheel identiek zijn. Hereaus heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat een vermelding als 'verantwoordelijk producent' een louter administratieve aangelegenheid is en wijze waarop met deze aanduiding in haar brief gebruikt suggestief in die zin dat daardoor de indruk wordt gewekt dat het product geheel onder de verantwoordelijkheid van Biomet viel en blijft vallen. In samenhang met de overige onderdelen van de aangehaalde tekst, kan naar het voorlopig oordeel van het hof niet anders worden gezegd dan dat daardoor de indruk wordt gewekt dat Refobacin® Palacos® R en Refobacin® Bone Cement R producten zijn die geheel inwisselbaar zijn.

8.9 Verder heeft Hereaus gewezen op een e-mail van 23 september 2005 met informatie van Biomet over de wijziging (prod. 13 Hereaus). Hierin wordt melding gemaakt van 'een kleine naamwijziging van onze Palacos botcementen' en 'Onze Palacos cement met dezelfde componenten en substanties, ook met alle kli-

nische referenties toepasselijk blijven, zal vanaf nu de benaming REFOBACIN® BONE CEMENT krijgen'. Biomet merkt op dat het hier om een enkele e-mail gaat, maar dat laat onverlet dat ook uit een enkele e-mail kan worden afgeleid op welke wijze Biomet naar buiten toe communiceerde over de wijziging. De boodschap die hieruit naar voren komt, is ook hier dat Palacos, dat wil zeggen Refobacin en Refobacin® Bone Cement R producten zijn die geheel inwisselbaar zijn.

8.10 Verder beroept Hereaus zich bij haar bezwaren tegen het optreden van Biomet na de beëindiging van de samenwerking op de eerder genoemde 'sales organiser' en de daarop gebaseerde presentatie, bestemd voor de informatie aan afnemers. In de interne informatie wordt de betekenis van Hereaus voor het product geminimaliseerd en wordt aangegeven dat het enige verschil met Refobacin® Palacos® R is gelegen in de vervanging van de aanduiding Palacos door Bone Cement: "All you have to remember is Refobacin. Refobacin® Palacos® R is now Refobacin® Bone Cement R". Ook in de presentatie voor extern gebruik wordt de verandering aangeduid als louter een kwestie van naamswijziging. Wanneer op een dergelijke wijze intern de communicatie naar buiten wordt begeleid, ligt het voor de hand dat deze ook in die sfeer zal plaatsvinden. Door Hereaus is voldoende aannemelijk gemaakt dat de vrees daarvoor reëel is, ook zonder dat Hereaus daarvoor (naast de omstandigheden als hiervoor bedoeld in 8.6 en 8.9) concrete praktijkvoorbeelden heeft aangedragen. Door Biomet is aangegeven dat niet meer op dergelijke wijze wordt opgetreden. Dat houdt enerzijds in dat het voorheen kennelijk wel gebeurde zodat de vrees van Hereaus gegrond was en anderzijds dat toewijzing van een vordering op dit punt voor Biomet niet bezwaarlijk behoefte te zijn.

8.11 Hereaus heeft in dit kort geding met een aantal producties voldoende aannemelijk gemaakt dat Refobacin® Palacos® R en Refobacin® Bone Cement R niet identiek zijn, dat in het bijzonder de uithardingstijd van Refobacin® Palacos® R korter is en dat het bij operaties riskant is wanneer ten onrechte van een kortere uithardingstijd dan toepasselijk wordt uitgegaan (prod. Hereaus 2734). De daarin opgenomen kritische kanttekeningen over het risico op verwarring dat door de marketing van Biomet is ontstaan, zijn door Biomet voorshands onvoldoende weerlegd. Biomet heeft aangevoerd dat zij in haar uitingen niet heeft aangegeven dat de producten identiek zijn, maar alleen dat deze voor hetzelfde doel geschikt zijn. Volgens Biomet stemt de chemische samenstelling van de producten overeen, zodat het gerechtvaardigd is wanneer zij op deze wijze over de producten spreekt. Dit verweer snijdt geen hout, aangezien ook zonder dat het woord 'identiek' wordt gebruikt de indruk kan worden gevestigd dat de producten als zodanig beschouwd kunnen worden. Dat is naar het voorlopig oordeel van het hof ook precies wat er in dit geval gebeurt: door de benadering van Biomet ontstaat zonder meer de indruk dat de producten niet alleen gelijkwaardig maar zelfs gelijk zijn. Door Biomet is in dit verband niet aannemelijk gemaakt dat de chemische samenstelling naar ingredi-

enten en dosering daarvan inderdaad gelijk is: wanneer de uithardingstijd van de producten bij overigens gelijke omstandigheden verschilt, is dat ook bepaald onwaarschijnlijk te achten.

8.12 Verder heeft Hereaus erop gewezen dat rechtsverhouding tussen partijen werd beheerst, en voor een deel nog steeds wordt beheerst, door de sarnenwerkingsovereenkomst van 1993 die hiervoor in 8.1 onder E) is aangeduid. Hereaus wijst erop dat uit de bepalingen van deze overeenkomst voortvloeit dat (de rechtsopvolger van) haar wederpartij zich (ook) bij beëindiging van de overeenkomst zorgvuldig zal gedragen waar het de belangen van Hereaus aangaat en niets zal ondernemen dat deze belangen kan schaden. Biomet heeft bij het pleidooi in hoger beroep naar voren gebracht dat deze samenwerkingsovereenkomst in 2001 is beëindigd, waarna onderhandelingen zijn gevolgd. Over het verloop en het resultaat daarvan heeft Biomet evenwel niets gesteld, terwijl Hereaus heeft betwist dat de overeenkomst niet in stand is gebleven. Bij deze stand van zaken dient het ervoor gehouden te worden dat de samenwerkingsovereenkomst tot aan de opzegging ervan door Hereaus in februari 2005 tegen augustus 2005 de rechtsverhouding tussen partijen beheerst. Naar het voorlopig oordeel van het hof is op grond van hetgeen Hereaus naar voren heeft gebracht over de verplichtingen die uit de overeenkomst voor haar wederpartij voortvloeien, de conclusie gerechtvaardigd dat de wijze waarop Biomet heeft geopereerd daarmee niet in overeenstemming is.

8.13 Bezien tegen de achtergrond van deze samenwerkingsovereenkomst en (ook overigens) het belang van een zorgvuldige communicatie over het type producten als waar het hier over gaat, komt het hof voorshands tot de conclusie dat door Hereaus voldoende aannemelijk is gemaakt dat Biomet door de gewraakte uitingen jens haar onrechtmatig heeft gehandeld en dat een verbod daarop gerechtvaardigd is. Het hof deelt de conclusie van de voorzieningenrechter dat Biomet misleidende reclame heeft gemaakt voor haar product.

8.14 Vast staat dat Biomet in haar presentatie van haar eigen product gebruik gemaakt heeft van het merk Palacos van Hereaus. Volgens Biomet is dat gerechtvaardigd omdat zij in de periode van de samenwerking met Hereaus gerechtigd was dit merk te gebruiken als onderdeel van de benaming van het gezamenlijke product. Ook dient het haar vrij te staan te refereren aan het botcement dat onder het merk Palacos is geproduceerd. Volgens Hereaus dient ieder gebruik van het merk aan Biomet te worden ontzegd. Uit de samenwerkingsovereenkomst (§ 8.5) blijkt dat Biomet aan de vroegere bevoegdheid het merk te gebruiken geen verdere rechten kan ontnemen en dat in ieder geval geen sprake is van een soort impliciete voortgezette licentie als waarop Biomet in dit verband lijkt te doelen. Op zich is wel te verdedigen dat na een periode van samenwerking bij de introductie van een eigen product op zakelijke wijze verwezen moet kunnen worden naar het voorheen gevoerde product met inbegrip van de daarvoor tot dan toe gehanteerde merknaam. Echter, op die wijze heeft Biomet haar communicatie en het daarin

opgenomen gebruik van het merk Palacos nu juist niet ingekleed. Een beroep op het merkrecht als door Hereaus gedaan, acht het hof dan ook voorshands gerechtvaardigd.

8.15 Biomet heeft zich bij het pleidooi in hoger beroep op het verval van het merkrecht van Hereaus beroepen. Volgens Biomet is dit merk ingeschreven als beeldmerk (te weten het woord Palacos in een bepaald lettertype) en is het gedurende geruime tijd niet meer als zodanig gebruikt. Hereaus heeft er bezwaar tegen gemaakt dat dit verweer in het laatste stadium van de procedure naar voren wordt gebracht en betwist overigens de juistheid ervan. Het hof acht het bezwaar van Hereaus gerechtvaardigd en acht dit verweer van Biomet tardief nu het pas bij het pleidooi in hoger beroep voor het eerst naar voren is gebracht zonder dat er enige bijzondere omstandigheid is aangevoerd waarom dit niet eerder is gedaan of gedaan kon worden.

8.16 Biomet heeft erop gewezen dat zij de onthoudingsverklaring van Biomet Deutschland GmbH van 28 september 2005 tot de hare maakt (prod. 17 Biomet). Met deze verklaring wordt, overigens met het nodige voorbehoud, enige afstand genomen van de Duitse rondzendbrief van 22 augustus 2005 over de overgang van Refobacin® Palacos® R naar Refobacin® Bone Cement R. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan niet worden gezegd dat met deze toezegging van Biomet aan de verschillende bezwaren van Hereaus tegen het optreden van Biomet in Nederland tegemoet is gekomen, zodat door niet het belang van Hereaus bij toewijzing van haar vorderingen is komen te ontvallen.

8.17 Een en ander leidt ertoe dat het hof conclusie van de voorzieningenrechter deelt dat de onderdelen 1), 2), 3), 4) en 6) voor toewijzing vatbaar zijn. Bij onderdeel 1) zal het hof het gebod beperken tot Nederland, aangezien hetgeen naar voren is gekomen aan handelen dat aan Biomet Nederland BV kan worden toegeschreven, betrekking heeft op Nederland. Verder zal het hof de verschrijving in de gevraagde rectificatie-tekst herstellen. Voor het overige worden deze onderdelen toegewezen als in het dictum nader omschreven; hierin worden voor de duidelijkheid alle toegewezen onderdelen (opnieuw) opgenomen. Om die reden wordt het vonnis geheel vernietigd. Met betrekking tot enkele onderdelen van de vorderingen tot opgave van gedane uitingen en afgifte van materiaal heeft Biomet te kennen gegeven dat toewijzing zinloos is omdat niet kan opgeven en afgeven wat niet bestaat. Op is dat een logische opmerking, maar deze staat niet in de weg aan een ruim geformuleerd dictum. Wanneer de opgave/afgifte van Biomet aan Hereaus ten aanzien van bepaalde onderdelen een dergelijke strekking heeft, is het vervolgens aan Hereaus om aan te tonen dat deze onjuist. In dit stadium ziet het hof voorshands in de mededelingen van Biomet geen aanleiding het dictum te beperken.

8.18 Evenals de voorzieningenrechter wijst het hof onderdeel 5) van de vordering, inzake de verpakkingen. Door Biomet is voldoende aannemelijk gemaakt dat de verpakking van haar product Refobacin® Bone Cement R overeenstemt met de voorheen door haar gevoerde

verpakking van Refobacin® Palacos® R omdat zowel het ene als het andere product werd verkocht in een verpakking onderdeel uitmaakt van een door haar gehanteerde huisstijl ook voor een aantal andere producten op dit gebied wordt gehanteerd. De wijze van verpakken van Refobacin® Bone Cement R kan onder deze omstandigheden naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden beschouwd als een ongeoorloofd aanhaken bij de vroegere verpakking.

8.19 Hereaus heeft naar voren gebracht, kort gezegd, dat Biomet de groene kleur van Refobacin® Palacos® R imiteert, hetgeen tot verwarring bij de gebruikers van het product kan leiden. Een vordering heeft Hereaus op dit punt niet ingesteld, nog afgezien van de vraag of daarvoor in de stellingen van Hereaus een grondslag te vinden is. Dit punt kan blijven rusten.

8.20 Het onderdeel van de vordering dat Hereaus in hoger beroep heeft toegevoegd, inzake de productnummers, komt niet voor toewijzing in aanmerking. Door Biomet is voldoende aannemelijk gemaakt dat het aan Refobacin® Palacos® R toegekende productnummer deel uitmaakt van een systeem van productnummers die door haar als bestelnummers worden gehanteerd. Het type product dat bij Biomet in de plaats is gekomen van Refobacin® Palacos® R, is nog steeds een gentamicinehoudend botcement. Het hanteren van hetzelfde productnummer door Biomet voor een opvolgend product kan mogelijk tot onduidelijkheden bij afnemers leiden, maar niet gezegd kan worden dat Biomet daardoor jegens Hereaus op enige wijze onrechtmatig handelt.

9.21 Het hof zal de op te leggen dwangsom tevens den aan een tijdseenheid en de totaal te verbeuren dwangsommen aan een maximum binden. Voor een matigingsclausule als door de voorzieningenrechter toegevoegd ziet het hof, gelet op het bepaalde in artikel 611d Rv, geen aanleiding.

8.22 De consequentie van het vorenstaande is dat in het principaal appel Biomet Nederland BV heeft te gelden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, zodat in de proceskosten veroordeeld zal worden. Biomet European Distribution Center BV is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep in het gelijk gesteld, maar het hof gaat ervan uit dat voor deze partij niet afzonderlijk proceskosten gemaakt zijn, zodat ook niet afzonderlijk begroot behoeven te worden. In incidenteel zijn partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, zodat de kosten daarvan tussen partijen worden gecompenseerd.

#### **In het incident**

8.23 De kosten in het incident tot uitvoerbaar bij voorraadverklaring komen voor rekening van Hereaus nu haar vordering in dit incident niet is toegewezen.

#### **9. De beslissing:**

Het hof:

#### **in het principaal appel en in het incidenteel appel, alsmede in het incident**

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:

wijst de vorderingen van Hereaus tegen Biomet European Distribution Center BV af;

1) gebiedt Biomet Nederland BV met onmiddellijke ingang elk gebruik van mededelingen (met de strekking) dat Refobacin® Bone Cement R identiek is aan Refobacin® Palacos® R, dan wel iedere betrokkenheid bij dergelijke mededelingen, te staken en gestaakt te houden en verbiedt Biomet Nederland BV overigens ten aanzien van deze producten misleidende mededelingen openbaar te (doen) maken;

2) gebiedt Biomet Nederland BV binnen 14 dagen na betekening van dit arrest aan Hereaus gedetailleerde opgave te doen van alle uitingen in de respectieve media waarin de onder 1) bedoelde mededelingen voorkomen (daaronder begrepen direct mail aan ziekenhuizen, specialisten en orthopedische klinieken), met opgave van datum en verschijning van elke afzonderlijke uiting, welke opgave door een registeraccountant op basis van onderliggende stukken dient te zijn geverifieerd en geaccordeerd;

3) gebiedt Biomet Nederland BV om binnen 21 dagen na betekening van dit arrest een rectificatie te (doen) plaatsen in alle media (inclusief direct mail) waarvan uit de opgave 2) hiervoor blijkt dat een uiting is geplaatst, met prominente, paginaselectie, lettertype en grootte c.q. duur gelijk aan de meest prominente van de opgave per medium reclame-uitingen (als bedoeld onder 2) met de navolgende mededeling (zonder nadere inhoudelijke toevoeging):

*"Enige tijd geleden hebben wij in dit blad/deze krant/per direct mail/op deze zender reclame gemaakt voor Refobacin® Bone Cement R.*

*Op bevel van het gerechtshof 's-Hertogenbosch delen wij mede dat onze reclamecampagne misleidend is bevonden omdat wij daarin op verwarringwekkende wijze gebruik hebben gemaakt van de reputatie en het merk Palacos botcement van Hereaus Kulzer GmbH. Het gerechtshof heeft ons bevolen deze misleidende reclame op wijze te rectificeren en heeft de voortzetting van die reclame verboden.*

*Biomet Nederland B.V*

4) gebiedt Biomet Nederland BV al het reclamemateriaal waarin reclame wordt gemaakt met (de strekking van) de boodschap dat Refobacin® Bone Cement R en Palacos botcement identieke producten met een andere naam zouden betreffen binnen 14 dagen na betekening van dit arrest door haar vertegenwoordigers bij de desbetreffende artsen en apothekers te doen terughalen;

5) gebiedt Biomet Nederland BV om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest ieder gebruik van het merk Palacos met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden. Dit verbod geldt niet voor de voorraden Refobacin® Palacos® R die Biomet Nederland BV op basis van de overeenkomst van 1993 nog onder zich heeft;

6) bepaalt dat Biomet Nederland BV voor iedere overtreding van de hiervoor onder 1) tot en met 5) geboden en verboden een dwangsom verbeurt van € 10.000,= per overtreding dan wel, ter keuze van Hereaus een dwangsom van € 25.000,= voor iedere (of gedeelte daarvan) dat Biomet Nederland BV met voldoening van deze geboden en verboden in gebreke blijft, deze

dwangsommen met een maximum van in totaal € 1.000.000,=;

7) bepaalt dat de eis in de hoofdzaak binnen zes maanden na betekening van dit arrest moet zijn ingesteld;

8) veroordeelt Biomet Nederland BV in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op deze uitspraak aan de zijde van Hereaus begroot op € 1.947,32;

veroordeelt Biomet Nederland BV in de kosten van het geding in het principaal appel, tot uitspraak aan de zijde van Hereaus begroot op € 296,= aan verschotten en op € 2.682,= aan salaris procureur;

compenseert de proceskosten het incidenteel appel, in zin dat iedere partij de eigen kosten daarvan veroordeelt Hereaus in de kosten van het incident, tot op deze uitspraak aan de zijde van Biomet begroot op € 2.682,= aan salaris procureur;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.