

Rb Den Bosch, 10 oktober 2007, Botcement



## MISLEIDENDE RECLAME

### Onjuiste mededeling

Biomet wekt ten onrechte de indruk dat de producten gelijk en geheel inwisselbaar zijn en dat er slechts sprake is van een naamswijziging.

De rechtbank stelt vast dat de producteigenschappen van Refobacin Palacos en Refobacin Bone Cement in ieder geval op twee punten van elkaar verschillen. Ten eerste geldt dat de verwerkingstijden van de producten verschillen, zoals blijkt uit de door Heraeus gemaakte vergelijking van de in de bijsluiters genoemde tijden (dagvaarding p. 16-17), waarvan de juistheid niet door Biomet wordt betwist. Die tijden staan in de bijsluiters tot op de seconde nauwkeurig vermeld. De tijden die nodig zijn om het product te mengen zijn gelijk, maar de tijden die voor beide producten staan vermeld waar het gaat om aanvang en beëindiging van de "applicatie phase" én de hardingstijden van de beide producten verschillen van elkaar. De verschillen lopen op tot enkele minuten, op een totaal van maximaal 16 minuten. Biomet erkent dat de verwerkingstijden verschillen (...). Bij botcement is de verwerkingstijd een belangrijke producteigenschap, zoals door Heraeus gemotiveerd is gesteld en door Biomet niet is betwist. Daarnaast heeft Heraeus onbetwist gesteld dat het poeder van Refobacin Palacos wél, en het poeder van Refobacin Bone Cement géén chlorofyl bevat, waarmee dus vast staat dat ook de samenstelling van de producten verschillend is. Gelet op het voorgaande is de door Biomet prominente, in een vet lettertype afgedrukte mededeling "*Alle producteigenschappen van ons antibioticumhoudend cement ( .. ) blijven ongewijzigd*", onjuist. Op deze mededeling volgt bovendien de mededeling dat alle andere Biomet Europe cementproducten "ook een nieuwe naam krijgen". Door deze mededelingen wekt Biomet naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte de indruk dat de producten gelijk en geheel inwisselbaar zijn en dat er slechts sprake is van een naamswijziging.

### Misleiding

aan reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen mag hoge eisen worden gesteld, onder meer wat betreft de juistheid van de verschaft informatie

Bij haar beoordeling heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat het er om gaat of de gemiddeld geïn-

formeerde, omzichtige en oplettende consument, in casu meer in het bijzonder de professionele gebruiker die geïnteresseerd is in botcement, door de mededelingen wordt misleid. Zij heeft daarbij enerzijds meegewogen dat enige overdrijving inherent is aan het wervende karakter van reclame, maar anderzijds heeft zij gelet op de serieuze inkleding van de mededelingen in de brief van 24 augustus 2005, alsook op het feit dat aan reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen hoge eisen mag worden gesteld, onder meer wat betreft de juistheid van de verschaft informatie

### Onderzoeksresultaten

Biomet heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken dat haar product nieuw is en dat zij zich ten aanzien van dat product niet (zonder de nodige toelichting) mag beroepen op onderzoeksresultaten die betrekking hebben op een ander product.

### Ongewijzigde productnummers

De rechtbank is daarom van oordeel dat het gebruik van dezelfde productnummers en nagenoeg dezelfde verpakkingen door Biomet thans niet onrechtmatig tegenover Heraeus is.

## MERKENRECHT

### Informatief gebruik

Heraeus kan Biomet niet weerhouden om na de periode van samenwerking op zakelijke wijze te verwijzen naar de voorheen door haar gevoerde producten, met inbegrip van het merk Palacos, met het doel de afnemers omtrent de veranderingen te informeren.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

## Rb Den Bosch, 10 oktober 2007

(J.F.M. Pols)

Zaaknummer/rolnummer: 147630 I HA ZA 06-1851

Vonnis van 10 oktober 2007

in de zaak van

de rechtspersoon naar Duits recht

HERAEUS KUL.ZER GMBH,

gevestigd te Hanau (Duitsland),

eiseres,

procureur mr. P.C.M. van der Ven.

advocaten mr. H.J.M. Harmeling en mr. R.M.

Kleemans te Amsterdam.

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BIOMET NEDERLAND B.V.

gevestigd te Dordrecht.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BIOMET EUROPEAN DISTRIBUTIONS CENTER B.V..

gevestigd te Dordrecht,

gedaagden,

procureur mr. J.E. Lenglet.  
advocaten mr. J.W. Bitter en mr. T. Adam-van Straaten te Rotterdam.

Eiseres zal hierna ook Heraeus worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk Biomet c. s. worden genoemd en gedaagde sub 1 zal ook Biomet worden genoemd.

### **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 8 november 2006;
- het proces-verbaal van comparitie van 5 juli 2007.

1.2. Na afloop van de comparitie hebben Biomet c.s. nog zoals ter zitting is afgesproken, stukken aan de rechtbank toegestuurd. Het betreft overzichten van de producties uit de voorlopige voorzieningenprocedure in eerste aanleg, een brief van de advocaten van Heraeus aan de voorzieningenrechter van 26 januari 2006 met bijlagen en productie 18 van Biomet c.s. uit de voorlopige voorzieningenprocedure. Deze stukken, die ook in het bezit van Heraeus zijn, behoren tot de gedingstukken.

### **2. De feiten**

2.1. Heraeus 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.

2.2. Heraeus voert voor haar botcement het merk Palacos. Dit merk is internationaal geregistreerd voor onder meer de Benelux ([nummer 211895](#) van 2 augustus 1958).

2.3. Biomet Nederland B.V. en Biomet European Distribution Center B.V. 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 medisch hulpmiddelen, waaronder met name botprothesen.

2.4. Heraeus produceert sinds beginjaren '70 botcement waaraan het antibioticum gentamicine is toegevoegd. Deze toevoeging kan voorkomen dat ontstekingen ontstaan. De Duitse geneesmiddelenproducent Merck KGaA was licentienemer voor het octrooi van het Amerikaanse bedrijf Schering op gentamicine.

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

2.6. Heraeus en Merck hebben per 1 januari 1993 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de productie en distributie van gentamicinehoudend botcement. Voor dit botcement werd de naam Refobacin® Palacos® R gebruikt. (De rechtbank zal dit botcement in her navolgende ook Refobacin Palacos noemen.) In 1998 zijn deze afspraken wat Merck betreft in een joint venture Biomet-Merck ingebracht. In 2004 heeft Biomet het 50% aandeel van Merck in deze joint venture overgenomen.

2.7. Het gentamicinehoudende botcement Refobacin Palacos werd door Heraeus geproduceerd en door Biomet op niet-exclusieve basis in Europa verhandeld. Refobacin Palacos heeft een groot marktaandeel verworven. Heraeus is onder haar merk Palacos ook botcement zonder toevoeging van een antibioticum blijven produceren.

2.8. Heraeus heeft op 10 februari 2005 de relatie met Biomet per 31 augustus 2005 beëindigd. Heraeus produceert (""T1 distribueert sinds de beëindiging van de relatie een gentamicinehoudend botcement onder de naam Palacos R+G.

2.9. Biomet heeft zelf ook een botcement ontwikkeld waaraan gentamicine wordt toegevoegd. Dit product is in augustus 2005 door Biomet geïntroduceerd en wordt door haar onder de naam Refobacin® Bone Cement R op de markt gebracht. (De rechtbank zal dit botcement in het navolgende ook Refobacin Bone Cement noemen.) Biomet Nederland B.V. heeft de Nederlandse markt bij brief van 24 augustus 2005 over Refobacin Bone Cement geïnformeerd. Daarbij zijn in ieder geval 120 exemplaren van de brief verzonden.

2.10. Biomet hanteert voor Refobacin Bone Cement dezelfde productnummers (bestelnummers) als voorheen voor Refobacin Palacos. De verpakking die Biomet voorheen gebruikte voor Refobacin Palacos, gebruikt zij thans voor Refobacin Bone Cement, waarbij 'palacos®' door 'Bone Cement' is vervangen. Deze verpakking maakt deel uit van de door Biomet gehanteerde huisstijl dat wil zeggen dat Biomet een vergelijkbare verpakking ook voor haar andere producten gebruikt.

2.11. Geen van partijen produceert of distribueert nu nog botcement onder de naam Refobacin® Palacos R.

2.12. Op vordering van Heraeus heeft de voorzieningenrechter bij vonnis van 16 februari 2006 Biomet c.s. onder meer verboden mededelingen te doen die inhouden dat Refobacin Bone Cement identiek is aan Refobacin Palacos, bevelen opgave te doen van uitingen, bevelen een rectificatie te doen plaatsen, bevelen reclamemateriaal terug te halen, bevelen het gebruik van het merk Palacos te staken en bepaald dat dwangsommen zullen worden verbeurd indien Biomet c.s. in strijd met de ge- en verboden handelen. Het vonnis is op 17 februari 2006 aan Biomet c.s. betekend. Op 7 maart 2006 zijn Biomet c.s. van dat vonnis in hoger beroep gekomen. Bij arrest van 1 mei 2007 heeft het Hof 's-Hertogenbosch de vorderingen van Heraeus tegen Biomet European Distribution Center B.V. (gedaagde 2) afgewezen en de vorderingen van Heraeus tegen Biomet Nederland B.V. (gedaagde 1) grotendeels toegewezen.

2.13. Naar aanleiding van het arrest van 1 mei 2007 heeft Biomet op 1 juni 2007 1059 rectificaties verzonden.

### **3. Het geschil**

3.1. Heraeus vordert - samengevat - dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis.

I) Biomet c.s. 7..a1 gebieden de in de dagvaarding onder hoofdstuk 3 genoemde mededelingen te staken en overigens zal verbieden misleidende mededelingen

openbaar te maken over Refobacin Bone Cement, in Nederland en daarbuiten, op verbeurte van een dwangsom van EUR 100.000.00 voor elke overtreding;

2) Biomet c.s. zal verbieden te suggereren dat haar nieuwe hotcement *in vivo* is onderzocht en zich ten aanzien van haar hotcement te beroepen op de onderzoeksresultaten kenbaar uit de Scandinavische Heupregisters ten aanzien van Refobacin Palacos;

3) Biomet c.s. zal gebieden opgave te doen van uitingen, gespecificeerd in de dagvaarding;

4) Biomet c.s. zal gebieden een rectificatie te (doen) plaatsen of te verzenden met de in het petitum van de dagvaarding onder 4 genoemde inhoud;

5) Biomet c.s. zal gebieden de in het petitum van de dagvaarding onder 5 genoemde mededeling op de homepage van hun website te plaatsen;

6) Biomet c.s. zal gebieden al het reclamemateriaal te doen terughalen waarin reclame wordt gemaakt met de boodschap dat Refobacin Bone Cement en Refobacin Palacos botcement gelijke producten met een andere naam zouden zijn;

7) Biomet c.s. zal gebieden al het gebruik van de huidige productnummers van Refobacin Bone Cement die corresponderen met de productnummers die voor Refobacin Palacos zijn of worden gebruikt te staken en eerstgenoemde productnummers te wijzigen met een daartoe strekkende mededeling aan haar afnemers;

8) Biomet c.s. zal gebieden het gebruik van alle verpakkingen van Refobacin Bone Cement of soortgelijke verpakkingen te staken;

9) Biomet c.s. zal bevelen om ieder gebruik van het merk Palacos alsmede alle andere merken van Heraeus in de Benelux te staken;

10) zal bepalen dat Biomet c.s. een dwangsom verbeuren van EUR 10.000,00 per individuele overtreding, danwel ter keuze van Heraeus EUR 25.000.00 voor iedere dag (of een deel daarvan) dat Biomet c.s. met tijdige voldoening van de onder 2 tot en met 8 genoemde ge- of verboden in gebreke blijven;

11) Biomet c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Heraeus van de dwangsommen die door Biomet c.s. zijn verbeurd in de periode gelegen tussen de betekening van het vonnis van de rechtbank in de voorlopige voorzieningenprocedure op 17 februari 2006 en het door Biomet c.s. daartegen op 7 maart 2006 ingestelde hoger beroep ;

12) Biomet c.s. in de proceskosten te veroordelen.

3.2 . Heraeus legt kort gezegd aan haar vorderingen ten grondslag dat Biomet c.s. hij de introductie van het nieuwe product Refobacin Bone Cement misleidende reclame hebben gebruikt, onnodig grievende uitlatingen hebben gedaan en merkinbreuk hebben gepleegd.

3.3 . Biomet c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

4.1. Aangezien Biomet c.s. in Nederland zijn gevestigd, is de Nederlandse rechter bevoegd van het geschil kennis te nemen. Gelet op de inhoud van artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt de rechtbank ambtshalve vast dat zij op

grond van lid 1 van genoemd artikel bevoegd is van de vorderingen van Heraeus, gebaseerd op haar merkrecht, kennis te nemen.

4.2 . De vorderingen van Heraeus richten zich mede tegen Biomet European Distribution Center B.V. (gedaagde 2). Biomet heeft betoogd dat deze gedaagde slechts een distributievehikel is en niets te maken heeft met 1K1 onderhavige geschil. Nu Heraeus niets heeft aangevoerd waaruit volgt dat de gewraakte mededelingen (mede) van Biomet European Distribution Center B.V. afkomstig zijn, of waaruit anderszins betrokkenheid van deze partij daarbij blijkt, zullen de vorderingen worden afgewezen voor zover deze tegen Biomet European Distribution Center B.V. zijn gericht. In het navolgende gaat het dus om het handelen van Biomet Nederland B.V.

4.3. Heraeus onderbouwt haar op misleidende reclame, onrechtmatige daad en inbreuk van het merkrecht gebaseerde vorderingen door te verwijzen naar de brief van Biomet Nederland B.V. van 24 augustus 2005, een e-mail van Biomet van 23 september 2005 en een sales organiser van Biomet. Biomet benadrukt dat de email slechts naar één ontvanger is verzonden en betwist dat de sales organiser is gebruikt. Volgens haar zijn de door haar gedane mededelingen niet misleidend of anderszins onrechtmatig. Wat betreft de gestelde merkinbreuk voert zij aan dat het haar is toegestaan aan haar klanten mee te delen dat zij de Palacos producten niet meer kan aanbieden en dat het gebruik van het merk moet worden gedoogd voor zover dit ziet op de producten die Biomet nog in voorraad heeft .

4.4. Gelet op de belangrijke rol die de brief van Biomet van 24 augustus 2005 in de discussie tussen partijen speelt, zal de rechtbank eerst ingaan op inhoud van die brief. Daarna zal zij de vorderingen van Heraeus bespreken, waarbij dus onder meer de kwestie van de productnummers aan de orde zal komen. Voor alle duidelijkheid herhaalt de rechtbank dat Refobacin Palacos het product is dat voorheen, in het kader van de inmiddels beëindigde samenwerkingsrelatie door Heraeus werd geproduceerd en door Biomet werd verhandeld, terwijl Refobacin Bone Cement het product is dat door Biomet is ontwikkeld en wordt verhandeld.

4.5 . De brief van Biomet van 24 augustus 2005, die aan in ieder geval 120 geadresseerden is verzonden, luidt onder meer als volgt:

*"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 botcementproducten. Echter, in het kader van de leverancierswijziging is Biomet Europe verheugd aan te kondigen dat per 1 september 2005 haar antibioticumhoudend cement verkocht zal worden onder een nieuwe naam, namelijk Refobacin® Bone Cement R*

*Alle producteigenschappen van ons antihioticumhoudend cement, inclusief de artikelnummers en prijsstelling, blijven ongewijzigd. In de komende maan-*

*den zullen alle andere Biomet Europe cementproducten ook een nieuwe naam krijgen. (...)"*

4.6. De rechtbank stelt vast dat de producteigenschappen van Refobacin Palacos en Refobacin Bone Cement in ieder geval op twee punten van elkaar verschillen. Ten eerste geldt dat de verwerkingstijden van de producten verschillen, zoals blijkt uit de door Heraeus gemaakte vergelijking van de in de bijsluiters genoemde tijden (dagvaarding p. 16-17), waarvan de juistheid niet door Biomet wordt betwist. Die tijden staan in de bijsluiters tot op de seconde nauwkeurig vermeld. De tijden die nodig zijn om het product te mengen zijn gelijk, maar de tijden die voor beide producten staan vermeld waar het gaat om aanvang en beëindiging van de "application phase" én de hardingstijden van de beide producten verschillen van elkaar. De verschillen lopen op tot enkele minuten, op een totaal van maximaal 16 minuten. Biomet erkent dat de verwerkingstijden verschillen. Zij brengt echter naar voren dat het niet zo is dat artsen in de praktijk iedere keer in de bijsluiter kijken, maar dat deze artsen al werkend en knedend weten wanneer het botcement voldoende uitgehard is. Verder benadrukt zij de invloed van externe factoren, waaronder temperatuur, op de hardingstijd. Zij ontkracht daarmee echter niet dat de verwerkingstijden van beide producten onder gelijke omstandigheden verschillen. Bij botcement is de verwerkingstijd een belangrijke producteigenschap, zoals door Heraeus gemotiveerd is gesteld en door Biomet niet is betwist. Daarnaast heeft Heraeus onbetwist gesteld dat het poeder van Refobacin Palacos wél, en het poeder van Refobacin Bone Cement géén chlorofyl bevat, waarmee dus vast staat dat ook de samenstelling van de producten verschillend is.

4.7. Gelet op het voorgaande is de door Biomet prominent, in een vet lettertype afgedrukte mededeling "Alle producteigenschappen van ons antibioticumhoudend cement (... ) blijven ongewijzigd", onjuist. Op deze mededeling volgt bovendien de mededeling dat alle andere Biomet Europe cementproducten "ook een nieuwe naam krijgen". Door deze mededelingen wekt Biomet naar het oordeel van de rechtbank ten onrechte de indruk dat de producten gelijk en geheel inwisselbaar zijn en dat er slechts sprake is van een naamswijziging. Die indruk wordt door de overige inhoud van de brief niet weggenomen. In deze procedure brengt Biomet ten onrechte naar voren dat zij slechts aan haar klanten heeft meegedeeld 'dat haar nieuwe met een andere productnaam getooide product van vergelijkbare kwaliteit is als het oorspronkelijke' (zittingsaantekeningen Biomet 2.16). De brief van Biomet van 24 augustus 2005 gaat veel verder dan een dergelijke mededeling en met deze brief, die aan in ieder geval 120 geadresseerden is verzonden, heeft Biomet naar het oordeel van de rechtbank misleidende reclame voor haar nieuwe product gemaakt. Dat Refobacin Palacos in het verleden in het kader van de samenwerking tussen partijen door Biomet werd verhandeld, doet er niet aan af dat Heraeus, die het botcement produceerde, zich tegen de misleidende reclame kan verzetten.

4.8. Het voorgaande geldt naar het oordeel van de rechtbank ongeacht of de samenwerkingsovereenkomst tussen Heraeus en Merck uit 1993 later tussen Heraeus en Biomet is voortgezet, een onderwerp waarover partijen het oneens zijn.

4.9. Bij haar beoordeling heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat het er om gaat of de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, in casu meer in het bijzonder de professionele gebruiker die geïnteresseerd is in botcement, door de mededelingen wordt misleid. Zij heeft daarbij enerzijds meegewogen dat enige overdrijving inherent is aan het wervende karakter van reclame, maar anderzijds heeft zij gelet op de serieuze inkleding van de mededelingen in de brief van 24 augustus 2005, alsook op het feit dat aan reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen hoge eisen mag worden gesteld, onder meer wat betreft de juistheid van de verschaft informatie.

4.10. Biomet verwijt Heraeus nog dat Heraeus zélf haar nieuwe product aanbiedt als 'het product dat hiervoor werd verkocht onder de naam Refobacin Palacos R' en dat Heraeus zélf haar klanten misleidt door het botcement te presenteren als alleen door haarzelf ontwikkeld. Wat er ook zij van de inhoudelijke juistheid van deze verwijten, neemt dat niet weg dat Biomet misleidende reclame heeft gemaakt. Biomet heeft zelf geen vorderingen aan de hier genoemde verwijten verbonden. Deze verwijten behoeven daarom niet nader besproken te worden. Dat geldt ook voor de stelling van Biomet dat de producten Refobacin Palacos en Refobacin Bone Cement gelijkwaardig zijn. Als die producten gelijkwaardig zijn (wat in deze procedure niet is vastgesteld en hier gelet op de inhoud van de vorderingen ook niet hoeft te worden vastgesteld), betekent dat nog niet dat Biomet die producten als gelijk mag presenteren en in strijd met de waarheid mag melden dat alle producteigenschappen gelijk zijn.

4.11. Gelet op de inhoud van de vorderingen, die hieronder nader zullen worden behandeld, hoeft de inhoud van de email van 23 september 2005 en van de sales organisator niet verder te worden besproken. De discussie tussen partijen over de vraag of Biomet die sales organisator daadwerkelijk heeft gebruikt, behoeft daarom ook geen nadere bespreking.

4.12. Een deel van de vorderingen is gericht op grensoverschrijdende ge- en verboden. Biomet heeft echter als verweer tegen grensoverschrijdende toewijzing van de vorderingen aangevoerd dat Heraeus daarbij geen belang heeft, omdat buiten Nederland al procedures over dezelfde materie lopen. Nu Heraeus niet heeft aangevoerd op welke grond grensoverschrijdende toewijzing zou moeten plaatsvinden en wat haar belang daarbij is, zal geen grensoverschrijdende toewijzing worden uitgesproken.

#### **Vordering sub I: Staking mededelingen**

4.13. De vordering van Heraeus om Biomet te gebieden bepaalde mededelingen te staken (dagvaarding sub I) was heel algemeen en ruim geformuleerd. De rechtbank deelt de mening van Biomet dat die formulering te ruim is en dat toewijzing ervan tot executiegeschillen zou kunnen leiden. Ter zitting heeft Heraeus dele vor-

dering geconcretiseerd en toegespitst tot hetgeen door het hof in de voorlopige voorzieningenprocedure in het dictum onder I is toegewezen. De rechtbank leest de vordering tot het staken van mededelingen aldus en zal deze op grond van het hiervoor overwogene toewijzen. Wat betreft de gevorderde dwangsom verwijst de rechtbank naar overweging 4.24.

#### **Vordering sub 2: Verbod suggestie in vivo onderzoek en beroep op onderzoeksresultaten**

4.14. Heraeus vordert dat de rechtbank Biomet 1.31 verbieden a) te suggereren dat Refobac in Bone Cement *in vivo*, dat wil zeggen in het lichaam, is onderzocht en b) zich ten aanzien van haar botcement te beroepen op de onderzoeksresultaten uit het Scandinavische Heupregisters ten aanzien van Refobacin Palacos. Heraeus heeft bij dagvaarding gesteld dat Biomet zich voor haar nieuwe producten onrecht beroept op de klinische studies met toepassing van Refobacin Palacos. Biomet betwist bij conclusie van antwoord dat zij suggereert dat haar product *in vivo* is onderzocht en dat zij zich op genoemde onderzoeksresultaten beroept, maar ter zitting heeft zij erkend dat deze onderzoeken door haar in haar reclame-uitingen worden gebruikt (zittingsaantekeningen Biomet 5.7-5.8). Zij heeft aangevoerd dat dit haar vrij staat, omdat Heraeus dat zélf ook voor haar nieuwe product zou doen. Zowel voor Heraeus als voor Biomet geldt dat de onderzoeken niet volledig zien op een product dat zij heden ten dage verkoopt, aldus Biomet. Gelet op de inhoud van de vorderingen die - alleen door Heraeus - zijn ingesteld, gaat het er echter in deze zaak niet om of Heraeus een beroep op die onderzoeken mag doen, maar of Biomet dat mag. **Biomet heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken dat haar product nieuw is en dat zij zich ten aanzien van dat product niet (zonder de nodige toelichting) mag beroepen op onderzoeksresultaten die betrekking hebben op een ander product.** Het gevorderde verbod zal worden toegewezen, waarbij zal worden vermeld dat Biomet zich niet zonder de nodige toelichting op genoemde onderzoeksresultaten mag beroepen.

#### **Vorderingen sub 3-6: Opgave van uitingen waarin de mededelingen voorkomen**

##### **Rectificatie**

##### **Boodschap op homepage Biomet**

##### **Doen terughalen van reclamemateriaal**

4.15. Biomet heeft zich tegen de vorderingen tot het doen van opgave van de uitingen, tot rectificatie en tot het plaatsen van een boodschap op haar website verweerd door onder meer aan te voeren dat Heraeus geen belang meer heeft bij toewijzing van deze vorderingen. Zij heeft erop gewezen dat zij reeds ter voldoening aan het arrest van het hof opgave aan Heraeus heeft gedaan. dat zij een rectificatie aan ongeveer 1200 contacten heeft gestuurd en dat zij op haar website nimmer een uiting in de lijn met de brief van 24 augustus 2005 heeft geplaatst. Wat betreft het doen terughalen van reclamemateriaal heeft zij aangevoerd dat zij, buiten de brief van 24 augustus 2005, geen reclamemateriaal aan haar afnemers heeft toegezonden waarin zou staan dat de producten identiek zijn. Volgens Biomet is het terughalen van reclamemateriaal daarom onmogelijk.

4.16. Heraeus heeft ter zitting erkend dat Biomet door verzending van ruim 1059 brieven in voldoende mate heeft gerectificeerd en daarnaast in voldoende mate opgave heeft gedaan om de raadslieden van Heraeus in staat te stellen te verifiëren dat de rectificatie inderdaad aan alle adressanten van de campagne (naar de rechtbank aanneemt: in Nederland) werd gestuurd. Verder heeft zij erkend dat Biomet al, voor zover mogelijk, heeft voldaan aan het bevel tot terughalen van reclamemateriaal. Zij heeft niet weersproken dat er op de website van Biomet nooit een uiting in de lijn met de brief van 24 augustus 2005 heeft gestaan. Heraeus heeft niet duidelijk gemaakt welk belang zij nu nog bij toewijzing van de vorderingen 3 tot en met 6 zou hebben.

4.17. Nu Heraeus in reactie op de weren van Biomet onvoldoende heeft gesteld omtrent het belang dat zij nu nog bij haar vorderingen 3 tot en met 6 heeft, zal de rechtbank deze vorderingen afwijzen.

#### **Vorderingen sub 7 en 8: Productnummers en verpakkingen**

4.18. Heraeus vordert dat de rechtbank Biomet - kort gezegd - beveelt de productnummers van Refobacin Bone Cement te wijzigen, al haar afnemers hieromtrent te informeren en de verpakking van Refobacin Bone Cement te wijzigen. Ter onderbouwing van deze vorderingen voert zij het volgende aan. Bestelling van producten vindt geautomatiseerd plaats. Dit gebeurt op productnummer en niet op productnaam. In de geautomatiseerde bestanden van ziekenhuizen en apothekers is het oude productnummer van Biomet, dat destijds bij Refobacin Palacos hoorde, voor Refobacin Bone Cement gehandhaafd. Mede door de uitingen van Biomet dat het nieuwe product precies hetzelfde als het oude is, is door de inkoopafdelingen niets gewijzigd. Door het handhaven van de productnummers geven de inkopers er zich geen rekenschap van dat het om een ander product gaat. Dat door het handhaven van hetzelfde productnummer van Biomet verwarring is ontstaan, blijkt uit het jaarverslag over 2006 van het Noorse heupregister- "*Further, Biomet has launched a new Palacos-copy (Refobacin bone cement R), which was introduced on the market with the same catalogue number as the old Refobacin Palacos cement. As a consequence, some surgeons did not know that they used a new cement ( ... ).*" (productie 33 Heraeus). In het Noorse register is daarom een nieuwe productcode aan Refobacin Bone Cement toegekend. Biomet heeft geen bijzonder belang of goede reden om het oude productnummer te blijven gebruiken. Doordat de verpakkingen van het nieuwe product bijna identiek zijn aan die van het oude product, wordt de verwarring in stand gehouden.

4.19. Biomet heeft hiertegen aangevoerd dat het productnummer voor een gentamicinehoudend botcement gold en ongewijzigd is. Dat is volgens haar niet onrechtmatig. Zij benadrukt dat Refobacin Palacos in de laatste decennia in verschillende huisstijlen en verpakkingen is verhandeld. Pas in 2004 zijn nieuwe verpakkingen in de huisstijl van Biomet in gebruik genomen. De afnemers kenden deze verpakking dus nog maar een paar maanden op het moment van beëindiging

van de samenwerking tussen Heraeus en Biomet. Alle producten van Biomet zit ten in soortgelijke verpakkingen en het is disproportioneel om te eisen dat de verpakking wordt gewijzigd, aldus Biomet.

4.20. De rechtbank stelt voorop dat, nu de vorderingen ten aanzien van de productnummers en de verpakkingen gericht zijn op een verbod voor de toekomst, moet worden onderzocht of het gebruik van die productnummers en/of verpakkingen door Biomet thans (nog) onrechtmatig tegenover Heraeus is. Dat er door het handhaven van de oude productnummers voor het nieuwe product Refobacin Bone Cement onduidelijkheid bij afnemers is ontstaan, is door Biomet niet weersproken. Evenmin heeft Biomet de door Heraeus beschreven geautomatiseerde wijze van bestellen en het risico dat degene die de bestellingen doet, zich door het gebruik van dezelfde productnummers niet realiseert dat het inmiddels om een nieuw product gaat, weersproken. Daarmee staat vast dat door het gebruik van dezelfde productnummers her risico op verwarring is ontstaan. Denkbaar is dat het gebruik van een verpakking die nagenoeg gelijk is aan de voorheen door Biomet voor Refobacin Palacos gebruikte verpakking, daarbij een rol kan spelen, zoals Heraeus heeft aangevoerd. Dat betekent echter op zichzelf nog niet dat Biomet door het handhaven van de ook tijdens de samenwerking met Heraeus door haar gebruikte productnummers en de verpakking onrechtmatig tegenover Heraeus handelt. Bij de beoordeling van de vraag of dit onrechtmatig is, houdt de rechtbank - zoals Heraeus heeft bepleit - ook rekening met het feit dat Biomet bij de introductie van Refobacin Bone Cement ten onrechte heeft vermeld dat alle producteigenschappen ongewijzigd zijn gebleven en daarbij ook de indruk heeft gewekt dat de producten gelijk zijn en er slechts sprake was van een naamswijziging. Daartegenover staat echter dat Biomet inmiddels, naar tevredenheid van Heraeus, op grote schaal en naar alle adressanten van de campagne (in Nederland) een rectificatie heeft verzonden. Daaraan is Heraeus bij de bespreking van het risico op verwarring ten onrechte geheel voorbijgegaan. Hoewel partijen de rectificatiebrief niet hebben overgelegd, gaat de rechtbank er mede gelet op de reactie van Heraeus op die brief van uit dat deze voldoende tegenwicht tegen de eerder gedane mededelingen heeft geboden en dat het risico op verwarring door de rectificatie is weggenomen of in ieder geval aanzienlijk is verkleind. De rechtbank is daarom van oordeel dat het gebruik van dezelfde productnummers en nagenoeg dezelfde verpakkingen door Biomet thans niet onrechtmatig tegenover Heraeus is. De vorderingen hieromtrent zullen dan ook worden afgewezen.

#### **Vordering sub 9: Staken van het merkgebruik**

4.21. Heraeus vordert dat Biomet wordt veroordeeld tot het staken van ieder gebruik van het merk Palacos en alle andere merken van Heraeus in de Benelux. Volgens Heraeus maakt Biomet inbreuk op haar merkrechten in de zin van artikel 13A lid I sub a en d BW (thans: artikel 2:20 lid 1 sub a en d BVIE).

4.22. Biomet voert aan dat zij en haar rechtsvoorgangers gedurende decennia in het kader van de

samenwerking met Heraeus de Palacos producten, waaronder Refobacin Palacos, op de markt hebben gebracht. Het moet haar zijn toegestaan om aan haar klanten mee te delen dat zij deze producten niet meer kan aanbieden. Bovendien moet het gebruik door Heraeus worden gedoogd voor zover dit ziet op nog bij Biomet in voorraad zijnde producten. De vordering is te ruim geformuleerd, aldus Biomet.

4.23. Vast staat dat Heraeus de merkhouder van het merk Palacos is. Zij kan zich dan ook met succes verzetten tegen het gebruik van dat merk door Biomet, zoals in de brief van 24 augustus 2005. Dat betekent naar het oordeel van de rechtbank echter niet dat Heraeus Biomet er ook van kan weerhouden om na de periode van samenwerking op zakelijke wijze te verwijzen naar de voorheen door haar gevoerde producten, met inbegrip van het merk Palacos, met het doel de afnemers omtrent de veranderingen te informeren. Dat rechtvaardigt naar het oordeel van de rechtbank een voorbehoud bij het uit te spreken bevel. Dat geldt ook voor het gebruik van het merk Palacos voor producten die Biomet nog in voorraad heeft in het kader van de voorheen bestaande samenwerking van partijen. Partijen zijn het er immers over eens dat, voor zover Biomet nog dergelijke producten in voorraad heeft, zij gerechtigd is om het merk Palacos daarvoor te gebruiken. Dat er naast het gebruik van het merk Palacos nog andere merken van Heraeus door Biomet (zullen) worden gebruikt, is gesteld noch gebleken. De vordering zal daarom slechts worden toegewezen voor zover deze betrekking heeft op het merk Palacos, waarbij ten aanzien van de zojuist genoemde punten een voorbehoud zal worden gemaakt.

#### **Vordering sub 1 en 10: Dwangsommen**

4.24. De rechtbank zal, zoals gevorderd, een dwangsom aan de veroordeling verbinden. Ten aanzien van het gebod tot het staken van het merkgebruik is geen dwangsomveroordeling gevorderd. De opgelegde dwangsom zal worden beperkt als onder het dictum vermeld.

#### **Vordering sub 11: Betaling van reeds verbeurde dwangsommen**

4.25. Heraeus voert aan dat Biomet op geen enkele wijze uitvoering heeft gegeven aan het vonnis van de voorzieningenrechter van 16 februari 2006, ook niet in de periode voordat hoger beroep werd ingesteld. Daarom vordert zij veroordeling van Biomet tot betaling van verbeurde dwangsommen in de periode tussen de betekening van het vonnis op 17 februari 2006 en het op 7 maart 2006 door Biomet c.s. ingestelde hoger beroep. Zij heet deze vordering ter zitting geconcretiseerd: Biomet heeft volgens haar niet aan het vonnis voldaan, nu zij niet tijdig een opgave heeft gedaan en evenmin tijdig reclame heen teruggehaald. Aan beide dicta was een dwangsom van EUR 10.000,00 per keer verbonden, zodat de vordering een bedrag van EUR 20.000,00 betreft.

4.26. Biomet voert aan dat het vonnis van 16 februari 2006 door het hof is vernietigd en dat deze vordering reeds daarom moet worden afgewezen. Verder voert zij aan dat zij niet weet waar Heraeus op doelt, nu Biomet

de uitspraken wél heeft nageleefd en de vordering op dit punt onvoldoende is onderbouwd.

4.27. Het gaat er hier om of Biomet in de periode tussen betekening van het vonnis op 17 februari 2006 en het instellen van hoger beroep, op 7 maart 2006. dwangsommen heeft verbeurd en, zo ja, hoeveel.

4.28. Aangezien het hof op alle voor de vraag of dwangsommen verbeurd zijn relevante punten het zelfde als de rechtbank heeft beslist en blijkens overweging 8.17 van het arrest van 1 mei 2007 alleen voor de duidelijkheid het vonnis van 16 februari 2006 volledig heen vernietigd, gaal het argument van Biomet dat zij vanwege de vernietiging van het vonnis geen dwangsommen verbeurd heeft . niet op.

4.29 . Op grond van onderdeel 5.4 van het kortgedingvonnis had Heraeus binnen veertien dagen na de datum van het vonnis opgave moeten doen van uitingen in de media. Zij heen de stelling van Heraeus dat zij dat heeft nagelaten, niet gemotiveerd weersproken. zodat dat vast staat. Dat betekent dat Biomet op grond van onderdeel 5.8 van het kortgedingvonnis een dwangsom van EUR 10.000.00 heeft verbeurd.

4.30. Nu Biomet onbetwist heeft aangevoerd dat het voor haar onmogelijk was om reclame terug te halen (onderdeel 5.6 van het dictum van het kortgedingvonnis). heeft zij naar het oordeel van de rechtbank op dat punt geen dwangsommen verbeurd. 11 EUR 4.31. De rechtbank zal dus een bedrag van EUR 10.000,00 aan verbeurde dwangsommen toewijzen.

#### *Proceskosten*

4.32. Biomet Nederland B.V. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten worden aan de zijde van Heraeus tot aan deze uitspraak begroot op

- dagvaarding	EUR	71,32
- vast recht		248,00
- salaris procureur		904,00 (2,0 punten
x factor 1,0 x tarief EUR 452)		
Totaal		1.223,32

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

5.1 wijst de vorderingen van Heraeus tegen Biomet European Distribution Center BV. af;

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

5.3 verbiedt Biomet Nederland B.V. te suggereren dat haar nieuwe botcement *in vivo* is onderzocht;

5.4 verbiedt Biomet Nederland B.V. zich zonder de nodige toelichting ten aanzien van haar nieuwe botcement te beroepen op de onderzoeksresultaten kenbaar uit de Scandinavische Heupregisters ten aanzien van Refobacin ® Palacos:

5.5 gebiedt Biomet Nederland B.V. om binnen veertien dagen na heden ieder gebruik van het merk Palacos ® in de Benelux te staken, met uitzondering van

a) zakelijke verwijzingen naar de voorheen door haar gevoerde producten met het doel de afnemers omtrent de veranderingen te informeren en

b) gebruik van het merk Palacos voor producten die Biomet nog in voorraad heeft in het kader van de voorheen bestaande samenwerking tussen partijen;

5.6 bepaalt dat Biomet Nederland B.V. een dwangsom verbeurt van EUR 10.000 .00 per individuele overtreding, dan wel ter keuze van Heraeus EUR 25.000.00 voor iedere dag (of een deel daarvan) dat Biomet Nederland B.V. met tijdige voldoening van de onder 5.2 tot en met 5,4 genoemde ge- en verboden in gebreke blijft, met dien verstande

- dat boven de som van € 1.000.000,00 geen dwangsommen meer worden verbeurd;

- dat deze dwangsom sanctie vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter voor zover handhaving van die sanctie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.7 veroordeelt Biomet Nederland B.V. tot betaling van een bedrag van EUR 10.000.00 aan Heraeus terzake reeds verbeurde dwangsommen;

5.8 veroordeelt Biomet Nederland D.V. in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Heraeus begroot op EUR 1.223,32;

5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10 wijst het meer of anders gevorderde a f.

Dit vonnis is gewezen door mr J.F.M. Pols en in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2007.