

Vzgr Rb Den Haag, 10 juni 2008, Lifescan



GRENSOVERSCHRIJDEND VERBOD

MEDEDINGING

Het bevorderen van of deelnemen aan buitenlandse merkinbreuk vanuit Nederland is onrechtmatig.

De gedragingen van Stevens c.s. – die in elk geval inbreuk merkinbreuk in de Verenigde Staten opleveren – zijn als onrechtmatig in algemene zin aan te merken.

Stevens c.s. erkennen met zoveel woorden hun betrokkenheid bij de verkoop van producten met nagemaakte US-verpakkingen en dat deze producten vanuit Nederland naar de Verenigde Staten zijn verscheept en aldaar op de markt zijn gebracht.

4.6. Dat Stevens c.s. geen wetenschap hadden van het ongeoorloofde karakter van deze handelingen is onaanvaardbaar. Als voormalig distributeur van LifeScan OneTouch producten in Afrika moeten zij geweten hebben dat dit soort merkproducten met een bestemming buiten Europa of de Verenigde Staten niet alsnog naar de Verenigde Staten mogen worden geëxporteerd. Daar komt bij dat Johnson & Johnson de distributieovereenkomst heeft beëindigd omdat zij Stevens c.s. verwijt producten bestemd voor Afrika te hebben doorverkocht naar andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Nog sterker moet hen de wetenschap worden aangerekend dat herverpakking – waardoor de gebruiksdatum en herkomst van het product, maar ook ijkingsgegevens die essentieel zijn voor de veilige werking, verloren gaan – onder geen enkele omstandigheid toelaatbaar is.

PROCESRECHT

Opheffing ex parte verbod

Dat er daadwerkelijk counterfeit LifeScan One-Touch producten binnen Gemeenschap zijn gebracht heeft J&J c.s. in deze inter partes procedure niet nader onderbouwd.

Het onrechtmatig handelen van Stevens c.s. rechtvaardigt na voorlopig oordeel een verbod. Bij de huidige stand van zaken is er evenwel onvoldoende aanleiding voor een verbod in de omvang en op de grond als gegeven in de [beschikking van 8 mei 2008](#). Dit verbod zal dan ook worden opgeheven.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 10 juni 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 311812 / KG ZA 08-651

Vonnis in kort geding van 10 juni 2008

in de zaak van

1. [...] STEVENS, wonende te [...],
2. de besloten vennootschap TRAYLL BRANDS B.V., gevestigd te Amsterdam,
eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
procureur mr. L.Ph.J. baron van Utenhove,
advocaat mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,
tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht JOHNSON & JOHNSON, gevestigd te New Brunswick (New Jersey), Verenigde Staten,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht LIFESCAN Inc., gevestigd te Milpitas, Californië, Verenigde Staten,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., gevestigd te Beerse, België
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
procureur [mr. M. Bronneman](#),
advocaat [S.C. Dack](#), barrister, te Den Haag.
Partijen zullen hierna Stevens c.s. en J&J c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de overgelegde producties
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Johnson & Johnson, met een korte aanvulling;
- de pleitnota van Stevens c.s.
- de eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Johnson & Johnson is een Amerikaans bedrijf dat wereldwijd actief is in de farmaceutische industrie en op het gebied van medische toestellen. LifeScan en Janssen Pharmaceutica zijn dochterondernemingen van Johnson & Johnson.

2.2. LifeScan verhandelt wereldwijd LifeScan One-Touch bloedglucose controle apparaten die diabetespatiënten kunnen gebruiken om te meten of hun bloedglucose waarden niet te hoog of te laag zijn. Het controleapparaat maakt gebruik van test strips: de zogeheten LifeScan OneTouch test strips. Een patiënt

laat een druppel bloed op een test strip vallen waarna de strip in het controleapparaat geschoven wordt. Vervolgens kunnen de bloedglucose waarden gemeten worden.

2.3. J&J c.s. zien de OneTouch test strip als een buitengewoon succesvol product. In de afgelopen vijf jaar heeft LifeScan alleen al in de VS voor miljarden dollars OneTouch test strips verkocht. LifeScan heeft in de hele wereld op grote schaal reclame gemaakt voor de OneTouch test strips onder andere via de sites <http://www.lifescaneurope.com/nl/> en <http://www.lifescan.com/products/-teststrips/>.

2.4. LifeScan verkoopt OneTouch test strips via distributeurs op de verschillende markten in de wereld. Op deze verschillende markten worden verschillende groothandel- (en detailhandel)prijzen gehanteerd. Zo zijn de groothandel- (en detailhandel)prijzen van de producten bestemd voor de landen in het Midden Oosten, Afrika en Azië lager dan de prijzen van de producten bestemd voor Europa en Amerika.

2.5. De test strips worden op verschillende markten verschillend verpakt en met andere bijsluiters verkocht. De verschillen komen overeen met de verschillende eisen die in de landen gelden.

2.6. De partijen test strips vertonen kleine batch-specifieke ijkingsvariëaties. Aan elke batch wordt daarom een bepaalde correctiecode toegekend. Deze code moet voor gebruik worden ingevoerd in het controleapparaat. Zo wordt verzekerd dat het controleapparaat rekening houdt met de mogelijke (ijkings) variëaties tussen de partijen test strips.

2.7. Ook is een aantal veiligheidscontroles op de verpakkingen van de test strips ingebouwd. Deze zijn ontworpen om een partij terug te kunnen halen uit de markt (bijvoorbeeld wanneer een bepaalde partij een defect vertoont). Deze veiligheidskenmerken dienen ook een doel bij het opsporen van piraterij en counterfeit producten.

2.8. Een van de veiligheidskenmerken betreft het serienummer dat is aangebracht op zowel de flesjes die de test strips bevatten als op de verpakking van de flesjes. Diabetes patiënten moeten kunnen vertrouwen op de juistheid en de betrouwbaarheid van de test strip voor wat betreft de meting van hun bloedglucose waarden. Een onnauwkeurigheid in de uitkomst van de meting veroorzaakt door het gebruik van een product waarmee geknoeid is, of door het gebruik van een product dat over de datum is, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van een diabetes patiënt, waarbij in het ergste geval de patiënt in coma kan raken of zelfs kan komen te overlijden.

2.9. De verpakkingen van de LifeScan OneTouch test producten dragen (beeld)merken van Johnson & Johnson en/of Janssen Pharmaceutica.

2.10. Johnson & Johnson en/of Janssen Pharmaceutica hebben zowel in Europa als in de Verenigde Staten merkrechten. Johnson & Johnson is houdster van (onder andere) de volgende Gemeenschapsmerken:

- woordmerk ONETOUCH, Gemeenschapsmerkinschrijving nr. 003411766 voor klassen 1 en 5;

- beeldmerken ONETOUCH Ultra, Gemeenschapsmerkinschrijving nr. 005134655 en 005133442 voor klassen 5 en 10;

- woordmerk LIFESCAN, Gemeenschapsmerkinschrijving nr. 005257217 voor klassen 1, 5, 9, 10 en 14;

- woordmerk LIFESCAN, Gemeenschapsmerkinschrijving nr. 003411865 voor klassen 1, 5 en 10;

- woordmerk JOHNSON & JOHNSON, Gemeenschapsmerkinschrijving nr. 3428943 onder meer voor klassen 5 en 10; en

- beeldmerk JOHNSON & JOHNSON, Gemeenschapsmerkinschrijving nr. 3474764 onder meer voor klassen 5 en 10.

Janssen Pharmaceutica is houdster van (onder andere) de volgende Beneluxmerken:

- woordmerk ONETOUCH Ultra, Benelux merkinschrijving nr. 0734951 voor klassen 5 en 10;

- beeldmerk ONETOUCH Ultra, Benelux merkinschrijving nr. 0801945 voor klassen 5 en 10;

- beeldmerk ONETOUCH Ultra, Benelux merkinschrijving nr. 0801946 voor klassen 5 en 10;

- woordmerk LIFESCAN, Benelux merkinschrijving nr. 0446465 voor klassen 5 en 10; en

- woordmerk JOHNSON & JOHNSON, Benelux merkinschrijving nr. 0702160 onder meer voor klassen 5 en 10.

2.13. Eiseres sub 2, Trayll Brands B.V., voorheen geheuen CHI Pharma B.V., is voormalig distributeur van LifeScan test strip producten voor drie Afrikaanse markten, te weten Ghana, Ivoorkust en Guinee. Sinds 1999 was deze vennootschap als zodanig in West Afrika actief. Dit samenwerkingsverband was vastgelegd in een distributieovereenkomst van 2003. Deze overeenkomst was gericht op de distributie van OneTouch test strips en meetinstrumenten. Trayll Brands B.V., wordt en werd vertegenwoordigd door eiser sub 1, [...] Stevens. [...] Stevens was en is enig aandeelhouder en bestuurder van Trayll Brands B.V.

2.14. Johnson & Johnson heeft in maart 2006 de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd omdat volgens J&J c.s. [...] Stevens, handelend voor het toenmalige CHI Pharma B.V., thans Trayll Brands B.V., producten bestemd voor de Afrikaanse markt, in strijd met de bepalingen van de distributieovereenkomst, naar andere markten doorsluisde – waaronder naar de Verenigde Staten. Die opzegging is op dit moment onderwerp van een arbitrage voor de American Arbitration Association in New York.

2.15. Verder onderzoek door Johnson & Johnson resulteerde in een ex parte bewijsbeslag, afgegeven door de District Court of the Eastern District of New York. Dit beslag werd ten uitvoer gelegd in februari 2008. De beschikking was gericht tegen een aantal exporteurs uit onder meer Afrika en een aantal importeurs uit de Verenigde Staten.

2.16. Volgens Johnson & Johnson blijkt uit de documenten die verkregen zijn door middel van het beslag dat meerdere bedrijven en personen betrokken zijn bij de handel in counterfeit verpakte LifeScan producten, waaronder Stevens c.s. Originele, maar niet voor de Amerikaanse markt bestemde, LifeScan producten

worden omgepakt in nagemaakte US-verpakkingen en ingevoerd in de Verenigde Staten.

2.17. Op 7 mei 2008 hebben J&J c.s. bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoek ingediend strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019 e Rv. Gelijktijdig zijn bij de rechtbank te Amsterdam verzoeken ingediend strekkende tot ex parte bewijsbeslag, gerechtelijke bewaring en monsterneming.

2.18. Ter onderbouwing van deze verzoeken hebben J&J c.s. gesteld dat uit de onderzoeken bleek dat Stevens c.s. intensief betrokken zijn bij de handel in de counterfeit verpakte producten en bij het herverpakken en naar de VS exporteren van voorraden die bestemd zijn voor de markten van het Midden-Oosten, Afrika en Azië (en zeer waarschijnlijk ook andere markten). Ook zijn zij betrokken geweest bij dergelijke activiteiten in de Europese Unie, waaronder Nederland. Er is volgens J&J c.s. bewijs dat aanzienlijke hoeveelheden counterfeit verpakte producten door Stevens c.s. vanuit Nederland naar de VS verscheept worden. J&J c.s. vermoeden dat de herverpakking van op zijn minst een deel van de, oorspronkelijk voor de markten van het Midden-Oosten, Afrika en Azië bestemde, counterfeit verpakte producten, plaatsvindt in Nederland (of andere delen van de Europese Unie) en dat dit een van de redenen is waarom het vershippen naar eindbestemming vanuit onder meer Nederland plaatsvindt. J&J c.s. stellen dat dergelijke handelwijzen merkinbreuk behelzen in Nederland en de Europese Unie.

2.19. [...] Stevens heeft in augustus 2002 tegenover LifeScan betrokkenheid erkend bij de parallelimport naar de Nederlandse markt van LifeScan plasmaproducten, met als doel de verkoop aan de Nederlandse groothandel Mosadex.

2.20. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft **op 8 mei 2008 een beschikking** gegeven met de volgende inhoud: beveelt gerekwestreerden (Stevens c.s. vzr), ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang na betekening van deze beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op de Gemeenschapsmerkrechten van Verzoekers te staken en gestaakt te houden en bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap; veroordeelt Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, tot betaling aan Verzoekers van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €100.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat (een van) Gerekwestreerden, of een op enigerlei wijze aan (een van) hen gelieerde (rechts)persoon, in strijd handelt met het hiervoor gegeven bevel, dan wel, uitsluitend ter keuze van Verzoekers een dwangsom van €5.000 voor ieder individueel inbreukmakend product ten aanzien waarvan of waarmee Gerekwestreerden in strijd handelen met het hiervoor genoemde bevel; bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019 i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking; verstaat dat Verzoekers dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, zullen betekenen uiterlijk maandag 19 mei 2008, 17.00 uur; bepaalt dat voor het geval Gerekwestreerden de opheffing van dit verbod willen vorderen,

de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op dinsdag 27 mei 2008, 10.00 uur en bepaalt voorts dat Gerekwestreerden, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik willen maken, de dagvaarding zullen doen betekenen uiterlijk vrijdag 23 mei 2008, 14.00 uur; verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

2.21. De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft bij beschikking van 7 mei 2008 aan J&J c.s. verlof verleend, onder voorwaarden, tot conservatoir bewijsbeslag ex artt. 1019 b, 1019 c, en 1019 d lid 1 Rv. Dit beslag is op 13 mei 2008 geëffectueerd. Bij dezelfde gelegenheid is het bevel van 8 mei 2008 betekend.

2.22. Op 20 juni 2008 zal voor de voorzieningenrechter te Amsterdam een kort geding plaatsvinden in verband met de door J&J c.s. gevorderde inzage in de beslagen documenten.

3. Het geschil

3.1. Stevens c.s. vorderen, uitvoerbaar bij voorraad, de intrekking van het bij beschikking van 8 mei 2008 opgelegde bevel, alsmede de veroordeling van J&J c.s. in de kosten van de procedure ex artikel 1019 h Rv.

3.2. J&J c.s. voeren verweer en vorderen dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad, in reconventie:

a. Stevens en Trayll Brands, ieder afzonderlijk, beveelt met onmiddellijke ingang iedere onrechtmatige handeling jegens J&J c.s. in Nederland en de andere landen van de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door Stevens c.s. met onmiddellijke ingang te verbieden LifeScan OneTouch bloedglucose teststrips in counterfeit verpakkingen te verhandelen, waaronder mede wordt verstaan handel in deze producten onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot.

b. Stevens c.s. beveelt om, binnen 10 werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, aan (de advocaten van) J&J c.s. schriftelijk volledige en door een register-accountant geaccordeerde opgave te doen van:

(i) de naam en adresgegevens van de leverancier of leveranciers van de door Stevens c.s. verhandelde LifeScan OneTouch bloedglucose teststrips;

(ii) een specificatie van het totale aantal door Stevens c.s. geproduceerde, ingekochte, bestelde, ontvangen en/of in voorraad gehouden Life-Scan One-Touch bloedglucose teststrips en de verpakkingen en bijsluiters van die producten, gespecificeerd per leverancier, met opgave van alle inkooprijzen en inkoopdata, zulks gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere inkoopbescheiden;

(iii) de naam en adresgegevens van de afnemer of afnemers van de door Stevens c.s. verhandelde LifeScan OneTouch bloedglucose teststrips; en

(iv) een specificatie van het totale aantal door Stevens c.s. reeds verkochte en/of geleverde en/of retour gezonden LifeScan OneTouch bloedglucose teststrips en de verpakkingen en bijsluiters van die producten, gespecificeerd per afnemer, met opgave van alle door

Stevens c.s. gehanteerde verkoopprijzen en leverdata, zulks gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere verkoopbescheiden;

c. Stevens c.s. beveelt om, binnen 10 werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, alle LifeScan OneTouch bloedglucose teststrips en de verpakkingen en bijsluiters van die producten die Stevens c.s. – waar dan ook in Nederland of andere landen van de Europese Gemeenschap – in voorraad hebben, LifeScan OneTouch bloedglucose teststrips en de verpakkingen en bijsluiters van die producten onder beslag, alle producten die Stevens c.s. retour ontvangen én alle promotiematerialen waarop of waarin de LifeScan OneTouch bloedglucose teststrips en de verpakkingen en bijsluiters van die producten zijn genoemd en/of afgebeeld aan J&J c.s. af te geven (waar zij deze als haar eigendom opeist) ter vernietiging door deze producten franco huis af te (laten) leveren bij De Brauw Blackstone Westbroek aan de Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL te Den Haag, waarbij Stevens c.s. de kosten voor het vernietigen van deze producten zullen dragen;

d. Stevens en Trayll Brands, ieder afzonderlijk, veroordeelt tot betaling aan J&J c.s. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Stevens en/of Trayll Brands, of een op enigerlei wijze aan (een van) hen gelieerde (rechts)persoon, in strijd handelt met een of meer van de overeenkomstig vorderingen

a. tot en met c. op te leggen bevelen, dan wel - uitsluitende ter keuze van J&J c.s., een dwangsom van EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend Euro) voor ieder individueel product ten aanzien waarvan of waarmee Stevens en/of Trayll Brands of een op enigerlei wijze aan (een van) hen gelieerde (rechts)persoon, in strijd handelt met een of meer van de overeenkomstig vorderingen a. tot en met c. op te leggen bevelen;

e. bepaalt dat de eis in de hoofdzaak wordt ingesteld binnen 6 maanden na de datum van het in deze te wijzen vonnis;

in conventie en reconventie

f. Stevens en Trayll Brands hoofdelijk veroordeelt in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die J&J c.s. hebben gemaakt zowel in verband met het aan dit kort geding voorafgaande ex parte kort geding als in verband met het onderhavige kort geding; en

g. Stevens en Trayll Brands hoofdelijk veroordeelt in de overige kosten van zowel het aan dit kort geding voorafgaande ex parte kort geding als het onderhavige kort geding.

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

4. De beoordeling

In conventie en in reconventie

4.1. De voorzieningenrechter die het bevel ex artikel 1019 e Rv heeft gegeven is ook bevoegd de vordering tot opheffing van dat bevel te beoordelen. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is voorts bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in reconventie,

voorzover deze (opnieuw) zijn gegrond op de gemeenschapsmerken van J&J c.s., op de gronden genoemd in de beschikking van 8 mei 2008, en voorzover gegrond op onrechtmatige daad omdat deze samenhangt met de gestelde merkinbreuk.

4.2. In deze procedure ligt de vraag voor of het bij [beschikking van 8 mei 2008](#) gegeven bevel gehandhaafd moet blijven. Daarbij is te beoordelen of J&J c.s. (nog steeds) een voldoende spoedeisend belang hebben bij het verleende verbod, dan wel een voldoende spoedeisend belang bij de thans in reconventie gevorderde verboden. Omdat deze afweging op tegenspraak plaatsvindt, is er geen reden aan dit laatste spoedeisende belang hogere eisen te stellen dan die gesteld worden indien J&J c.s. het verbod in een gewoon kort geding op tegenspraak zouden hebben gevorderd.

4.3. Voor handhaving van het opgelegde bevel om inbreuk op Gemeenschapsmerkrechten te staken is volgens Stevens c.s. geen reden, omdat zij geen inbreuk op de bedoelde merkrechten van J&J c.s. in de Europese Unie hebben gemaakt en omdat er geen enkele dreiging is dat zij in de toekomst inbreuk op Gemeenschapsmerkrechten van J&J c.s. zullen gaan maken.

4.4. De vordering in reconventie strekkende tot een verbod om in Nederland en de andere landen van de Europese Gemeenschap onrechtmatig te handelen moet volgens Stevens c.s. worden afgewezen omdat: "Stevens c.s. niet onrechtmatig in Nederland of andere landen van de Europese Gemeenschap hebben gehandeld (zij hebben slechts gehandeld in Nederland en België) en van een dreiging van onrechtmatig handelen geen sprake is. De US-verpakkingen zijn nimmer in Nederland of andere landen van de EU ingevoerd, aangeboden en/of verhandeld, doch uitsluitend via Nederland en België doorgevoerd naar de VS. Toen Stevens c.s. de US-verpakkingen verhandelde wist zij niet en had zij geen reden om te vermoeden dat (een deel van) die verpakkingen counterfeit verpakkingen zou betreffen. Toen Trayll Brands op 7 of 8 april vernam dat Johnson & Johnson rechtsmaatregelen had genomen jegens een klant van Med-Health vanwege counterfeit US-verpakkingen die afkomstig zouden zijn van Trayll Brands heeft Trayll Brands de verhandeling van de US-verpakkingen onmiddellijk gestaakt en gestaakt gehouden".

4.5. Stevens c.s. erkennen met zoveel woorden hun betrokkenheid bij de verkoop van producten met nagemaakte US-verpakkingen en dat deze producten vanuit Nederland naar de Verenigde Staten zijn verscheept en aldaar op de markt zijn gebracht.

4.6. Dat Stevens c.s. geen wetenschap hadden van het ongeoorloofde karakter van deze handelingen is onaannemelijk. Als voormalig distributeur van LifeScan OneTouch producten in Afrika moeten zij geweten hebben dat dit soort merkproducten met een bestemming buiten Europa of de Verenigde Staten niet alsnog naar de Verenigde Staten mogen worden geëxporteerd. Daar komt bij dat Johnson & Johnson de distributieovereenkomst heeft beëindigd omdat zij Stevens c.s. verwijt producten bestemd voor Afrika te hebben doorverkocht naar andere landen, waaronder de Verenigde

Staten. Nog sterker moet hen de wetenschap worden aangerekend dat herverpakking – waardoor de gebruiksdatum en herkomst van het product, maar ook ijkingsgegevens die essentieel zijn voor de veilige werking, verloren gaan – onder geen enkele omstandigheid toelaatbaar is.

4.7. Voorshands zijn de gedragingen van Stevens c.s. als onrechtmatig in algemene zin aan te merken. Het handelen van Stevens c.s. is immers in elk geval inbreuk op een buitenlands IE recht, in casu merkinbreuk in de Verenigde Staten. Het bevorderen van of deelnemen aan zodanige inbreuk vanuit Nederland is onrechtmatig. Er is ook dreiging dat dit voortduurt. Stevens c.s. verklaren immers wel dat zij na 7 of 8 april 2008 de verscheping van counterfeit producten naar de Verenigde Staten hebben gestaakt, maar zij verklaren niets omtrent nog niet geëxporteerde producten. Aannemelijk is dan ook dat een onbepaalde hoeveelheid producten boven de markt zweeft en naar andere landen, ook binnen de Europese Gemeenschap, geëxporteerd zou kunnen worden. Er is daarom (nog steeds) een spoedeisend belang.

4.8. Dat er daadwerkelijk counterfeit LifeScan One-Touch producten binnen Gemeenschap zijn gebracht heeft J&J c.s. in deze inter partes procedure niet nader onderbouwd.

4.9. Het onrechtmatig handelen van Stevens c.s. rechtvaardigt na voorlopig oordeel een verbod. Bij de huidige stand van zaken is er evenwel onvoldoende aanleiding voor een verbod in de omvang en op de grond als gegeven in de [beschikking van 8 mei 2008](#). Dit verbod zal dan ook worden opgeheven. In reconventie zal, als voorlopige voorziening, een beperkt verbod worden gegeven op de grondslag van onrechtmatige daad. Een dwangsom zal worden bepaald.

4.10. Het verbod en de dwangsom zal zowel [...] Stevens als Trayll Brands betreffen. Stevens c.s. hebben weliswaar betoogd dat de rol van [...] Stevens niet meer is dan die van aandeelhouder en directeur van de handelende rechtspersoon Trayll Brands, maar J&J c.s. hebben daartegenover gesteld en aannemelijk gemaakt dat [...] Stevens de centrale persoon is die vanuit Nederland de inbreuk in de Verenigde Staten aanstuurt. Hij bedient zich daarbij van zijn eigen vennootschap Trayll Brands, maar ook van ander entiteiten. Voorshands is aannemelijk dat de LifeScan producten welke in nagemaakte US-verpakkingen naar de Verenigde Staten zijn verscheept, zijn ingekocht bij First Farma Ghana, een onderneming van [...] Stevens. De US-verpakkingen zijn niet alleen door Trayll Brands verhandeld maar ook via de Zwitserse vennootschap Corporate Advice & management.

4.11. Aannemelijk is dat in een later stadium een beter zicht op de precieze feiten kan worden verkregen. De voorzieningenrechter ziet dan ook aanleiding nu eerst de uitkomst van de procedure in Amsterdam af te wachten. Op 20 juni 2008 zal aldaar worden beslist in hoeverre J&J c.s. toegang krijgen tot het in beslag genomen bewijsmateriaal. Indien zij toegang krijgen zal een zekere periode noodzakelijk zijn voor onderzoek van het materiaal. Nadien zal de meest gerede partij de

voorzieningenrechter kunnen verzoeken een dag en uur te bepalen voor de voortzetting van het kort geding. Gelet op de hierna te bepalen termijn ex artikel 1019 i Rv dient de voortzetting uiterlijk 1 oktober te worden verzocht.

4.12. De voorzieningenrechter zal een termijn ex artikel 1019 i Rv bepalen welke afloopt op dezelfde dag als de termijn bepaald in de ex parte beschikking van 8 mei 2008.

4.13. Alle andere beslissingen zullen worden aangehouden.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie:

heft op het bevel en de veroordeling gegeven bij [beschikking van 8 mei 2008 met zaak- en rolnummer KG RK 08-0808](#);

in reconventie:

beveelt Stevens c.s., ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang na betekening van deze beschikking iedere onrechtmatige handeling jegens J&J c.s. in Nederland te staken en gestaakt te houden, en beveelt Stevens c.s. met name de verhandeling van Life-Scan OneTouch bloedglucose teststrips in counterfeit verpakkingen te staken;

veroordeelt Stevens c.s., ieder afzonderlijk, tot betaling aan J&J c.s. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €100.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Stevens c.s., of een op enigerlei wijze aan (een van) hen gelieerde (rechts)persoon, in strijd handelt met het hiervoor gegeven bevel, dan wel, uitsluitend ter keuze van J&J c.s., een dwangsom van €5.000 voor ieder individueel product ten aanzien waarvan of waarmee Stevens c.s. of een op enigerlei wijze aan (een van) hen gelieerde (rechts)persoon, in strijd handelen met het hierboven gegeven bevel;

verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat de termijn bedoeld in artikel 1019 i Rv zal eindigen 8 november 2008;

in conventie en in reconventie:

houdt elke verdere beslissing aan;

bepaalt dat de meest gerede partij uiterlijk 1 oktober 2008 de voortzetting van de procedure zal verzoeken.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2008, in het bijzijn van de griffier.