

Vzgr Rb Amsterdam, 3 juli 2008, Johnson & Johnson v Stevens



PROCESRECHT

Exhibitie: art 843a Rv

• Bepaalde bescheiden: beperkt tot (elektronische) documenten betreffende de handel in Lifescan One-Touch test strips en/of verpakkingen, bijsluiters en/of andere productbescheiden of verpakkingsmaterialen voor Lifescan OneTouch test strips, houdende de merken van J&J. Deze omschrijving is concreet genoeg om aan te nemen dat het hier gaat om 'bepaalde bescheiden' als bedoeld in art. 843a Rv.

Stevens c.s. heeft verder aangevoerd dat sprake zou zijn van een "fishing expedition" nu de in beslaggenomen gegevens veel meer zouden omvatten dan zaken verband houdend met het geschil tussen partijen. Gezien de inhoud van het verzoekschrift en het verleende verlot moet echter worden aangenomen dat het zich beperkt tot (elektronische) documenten betreffende de handel in Lifescan OneTouch test strips en/of verpakkingen, bijsluiters en/of andere productbescheiden of verpakkingsmaterialen voor Lifescan OneTouch test strips, houdende de merken van J&J. Deze omschrijving is concreet genoeg om aan te nemen dat het hier gaat om 'bepaalde bescheiden' als bedoeld in art. 843a Rv. Ook het verweer dat alleen inzage zou moeten worden gegeven in zaken betrekking hebbend op de periode vanaf 1 januari 2005, aangezien de procedure in Amerika daartoe beperkt is, snijdt geen hout. Zoals reeds overwogen valt niet uit te sluiten dat ook inbreuk op Europese intellectuele eigendomsrechten hier aan de orde is, en daarnaast heeft J&J onweersproken gesteld dat de procedure in Amerika in een later stadium nog kan worden uitgebreid voor wat betreft de periode waarover het geschil tussen partijen zich uitstrekt.

• Geheimhouding gewaarborgd, doordat van de in geding zijnde documenten een selectie zal worden gemaakt door J&J advocaten, die daarbij geheimhouding zullen betrachten en waarvoor J&J de kosten zal dragen

Stevens c.s. heeft voorts een beroep gedaan op de vertrouwelijkheid van de gegevens waarvan thans afgifte/inzage wordt gevorderd. J&J heeft op dit punt betoogd dat de vertrouwelijkheid kan worden gewaarborgd, doordat van de in geding zijnde documenten een selectie zal worden gemaakt door haar advocaten, die daarbij geheimhouding zullen betrachten en waarvoor J&J de kosten zal dragen, waarna de selectie aan Stevens c.s. zal worden voorgelegd en dat van concurrentiegevoelige informatie geen sprake kan zijn, nu Stevens c.s. niet als concurrent van J&J kan worden aangemerkt, in tegenstelling tot wat Stevens c.s. daarover heeft aangevoerd. Wat er ook zij van dit laatste, de toezeggingen van J&J over de geheimhouding en wijze waarop inzage en afgifte zal worden bevolen, zijn in dit geval van dien aard dat de bescherming van vertrouwelijke informatie voldoende gewaarborgd is. Ook dit argument staat toewijzing van de vordering van J&J, onder de na te melden voorwaarden, derhalve niet in de weg.

Vindplaats: [Boek9](#)

Vzgr Rb Amsterdam, 3 juli 2008

(W. Tonkens - Gerkema)

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 398489/ KG ZA 08-960 WT/MB

Vonnis in kort geding van 3 juli 2008

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht JOHNSON & JOHNSON, gevestigd te New Brunswick, Verenigde Staten van Amerika,

2. de vennootschap naar vreemd recht LIFESCAN, INC., gevestigd te Miltipas, Californië, Verenigde Staten van Amerika,

3. de vennootschap naar vreemd recht JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., gevestigd te Beerse, België, eiseressen bij dagvaarding van 12 juni 2008,

procureur mr. J.S. Hofhuis,

advocaten mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam en mr. S.C. Dack te 's-Gravenhage,

tegen

1. [...] STEVENS, wonende te [...],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMROGES B.V., gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHI CAPITAL B.V., gevestigd te Amsterdam,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHI MEDICAL (EUROPE) B.V., gevestigd te Amsterdam,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAYLL BRANDS B.V., gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,
procureur mr. F.W.E. Eijsvogels.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 20 juni 2008 hebben eiseressen, verder gezamenlijk ook (in vrouwelijk enkelvoud) J&J,

na wijziging van eis overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte, waarbij zij de vordering jegens gedaagde sub 6 hebben ingetrokken, gesteld en gevorderd overeenkomstig de eveneens in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, verder gezamenlijk (in mannelijk enkelvoud) ook Stevens c.s., hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

2.1. Johnson & Johnson (eiseres sub I) is een Amerikaans bedrijf dat wereldwijd actief is in de farmaceutische industrie en op het gebied van medische toestellen. Lifescan en Janssen Pharmaceutica (eiseressen sub 2 en 3) zijn dochterondernemingen van Johnson & Johnson.

2.2. CHI Capital B.V. (gedaagde sub 3) is de management holding van de CHI Medical groep (verder: CHI). Tot CHI behoren onder andere CH Medical (Europe) BV (gedaagde sub 4) en Trayll Brands B.V. (gedaagde sub 5, voorheen CHI Pharma B. V.). Stevens (gedaagde sub I) is eigenaar van CHI, via zijn persoonlijke houdstermaatschappij Amroges B.V. (gedaagde sub2). Stevens c.s. is sinds 1998 actief in de markt voor diabetes hulpmiddelen en heeft momenteel 7 personen in dienst.

2.3. LifeScan verhandelt wereldwijd LifeScan OneTouch 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.

2.4. 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 (aanzienlijk) lager dan de prijzen van de producten bestemd voor Europa en Noord-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. Stevens c.s. heeft zaken gedaan met de Zuid-Afrikaanse bedrijven Rowan Tree en Hadida. Deze bedrijven leverden US-verpakkingen aan (een deel van) gedaagden, die op hun beurt test strips in een internationale verpakking (dat wil zeggen niet bestemd voor de Verenigde Staten of Europa) leverden aan Rowan Tree en Hadida.

2.7. Johnson & Johnson en/of Janssen Pharmaceutica hebben zowel in Europa als in de Verenigde Staten merkrechten. Johnson & Johnson is houdster van (onder andere) Gemeenschapsmerken en Beneluxmerken op de woord- en beeldmerken Johnson&Johnson, One-

touch ULTRA en Lifescan voor de klassen 5 en 10 (farmaceutische en medische producten).

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

2.9. Gedaagde sub 5, Trayll Brands 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.

2.10. Johnson & Johnson heeft in maart 2006 de distributieovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd omdat volgens J&J Stevens, handelend voor Trayll Brands B.V. (toen CHI Pharma B.V.), producten bestemd voor de Afrikaanse markt, in strijd met de bepalingen van de distributieovereenkomst, naar andere markten doorsluisde, waaronder de Verenigde Staten. Die opzegging is op dit moment onderwerp van een arbitrage voor de American Arbitration Association in New York.

2.11. Op 7 mei 2008 heeft J&J bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag een verzoek ingediend strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019 e Rv. Gelijktijdig zijn bij die rechtbank verzoeken ingediend strekkende tot ex parte bewijsbeslag, gerechtelijke bewaring en monsterneming.

2.12. Ter onderbouwing van deze verzoeken heeft J&J gesteld dat uit onderzoeken is gebleken dat Stevens c.s. intensief betrokken is bij de handel in producten met nagemaakte, vervalste verpakking (counterfeit verpakte producten) en bij het herverpakken en naar de VS exporteren van producten die bestemd zijn voor de markten van het Midden-Oosten, Afrika en Azië (en zeer waarschijnlijk ook andere markten). Ook zou Stevens c.s. betrokken zijn bij dergelijke activiteiten in de Europese Unie, waaronder Nederland. Er is volgens J&J bewijs dat aanzienlijke hoeveelheden counterfeit verpakte producten door Stevens c.s. vanuit Nederland naar de VS verscheept worden. J&J vermoedt 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 verscheppen naar de eindbestemming vanuit onder meer Nederland plaatsvindt. J&J stelt dat dergelijke handelwijzen merkinbreuk behelzen in Nederland en de Europese Unie.

2. 13. Bij beschikking van 8 mei 2008 heeft de rechtbank Den Haag met toepassing van art. 1019 e Rv Stevens en Trayll Brands bevolen om met onmiddellijke ingang de inbreuk op de gemeenschapsmerken van J&J te staken en gestaakt te houden. Een vergelijkbaar bevel is op 6 mei 2008 gegeven door de District Court of the Eastern District of New York, op basis van intellectuele eigendomsrechten van Johnson&Johnson in de Verenigde Staten.

2.14. De voorzieningenechter van deze rechtbank heeft bij beschikking van 7 mei 2008 aan J&J verlot verleend, onder voorwaarden, tot conservatoir bewijsbeslag ex artt. 1019 b, 1019 c, en 1019 d lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en bevel gegeven de betrokken producten in bewaring te stellen. Tevens is aan de deurwaarder het bevel gegeven om een beschrijving te maken van de zaken en documenten die betrekking hebben op de inbreuk. In de beschikking is bepaald dat (afschriften van) de in beslag genomen zaken alleen aan J&J ter beschikking mogen worden gesteld 'na toestemming van gerespecteerden of nadat de (bodem)rechter daartoe heeft beslist.' Dit beslag is op 13 mei 2008 geëffectueerd.

2.15. Bij [vonnis in kort geding van 10 juni 2008 heeft de rechtbank Den Haag](#) in conventie het onder 2. I3 vermelde bevel van de rechtbank Den Haag opgeheven en in reconventie Stevens c.s. ieder afzonderlijk veroordeeld, op straffe van verbeurte van een dwangsom, om iedere onrechtmatige handeling jegens J&J in Nederland te staken en gestaakt te houden en Stevens c.s. met name bevolen om de verhandeling van Lifescan One Touch bloedglucose teststrips in counterfeit verpakkingen te staken. De beslissing op een aantal nevenvorderingen van J&J is aangehouden, in afwachting van de uitkomst van het onderhavige kort geding. Het vonnis van 10 juni 2008 bevat onder meer de volgende overwegingen:

"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 verscheeping van counterfeit producten naar de Verenigde Staten hebben gestaakt, maar zij verklaren niets omtrent nog niet geëxporteerde producten. Aan-

nemelijk 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. (...)

4.10. Het verbod en de dwangsom zal zowel Eric Stevens als Traylor Brands betreffen. Stevens c.s. hebben weliswaar betoogd dat de rol van Eric Stevens niet meer is dan die van aandeelhouder en directeur van de handelende rechtspersoon Traylor Brands, maar J&J c.s. hebben daartegenover gesteld en aannemelijk gemaakt dat Eric Stevens de centrale persoon is die vanuit Nederland de inbreuk in de Verenigde Staten aanstuurt. Hij bedient zich daarbij van zijn eigen vennootschap Traylor Brands, maar ook van andere 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 Eric Stevens. De US-verpakkingen zijn niet alleen door Traylor Brands verhandeld maar ook via de Zwitserse vennootschap Corporate Advice & management."

2.16. J&J heeft aan- en verkooporders en bevestigingen, alsmede facturen in het geding gebracht, afkomstig van Stevens c.s. en betrekking hebbend op One Touch Ultra producten, waarop telkens is vermeld: "Delivery term CIP EU /free circulation EU)". De desbetreffende documenten zijn afkomstig van eHI Phanna en Traylor Brands en geadresseerd aan First Pharma (een onderneming van Stevens) in Ghana en vice versa. Partijen hebben daarnaast soortgelijke documenten in het geding gebracht waarop is vermeld: "Delivery term CIP EU (bonded goods/TI)".

2.17. J&J heeft, naast voornoemde (in 2.15) documenten, na toestemming van Stevens c.s., monsters ontvangen van de in beslag genomen flesjes met teststrips en de bijbehorende (lot)nummers. De deskundige Patricia Maguire heeft deze monsters onderzocht en op 19 juni 2008 schriftelijk verklaard dat de verpakkingen van deze monsters counterfeit verpakkingen zijn en dat de informatie op de verpakkingen niet correspondeert met die op de originele verpakkingen.

2.18. Bij brief van 17 juni 2008 heeft de raadsman van Stevens c.s. aan de raadslieden van J&J onder meer het volgende geschreven:

"Claim 1a: to get insight into and obtain a copy of the report of the bailiff containing a description of the goods and documents that were present on the coaliti-

ons referred to in the petition and that relate to the infringements (. . .) Trayll Bramis c.s. does not object that a copy of this document be provided to J&J c.s.; Claim 1b: to get insight into and obtain a copy of the relevant documentation, like invoices and correspondence, as well as copies of electronic data that may contain one or more of the following data (. . .) relating to the purchase and sale of counterfeit US packages (. . .) Trayll Brands c.s. (. . .) agrees that all documents and electronic data relating to the sale of international packages to Rowantree and Hadida from January 1, 2005 until and including March 2008 will be enclosed to J&J c.s." In de brief staat verder dat Stevens c.s. verwacht uiterlijk op 4 juli 2008 inzage te kunnen verstrekken aan J&J in de documenten en elektronische data.

2.19. Uit correspondentie tussen hun respectievelijke raadslieden, van 18 en 19 juni 2008, blijkt dat J&J en Cyber Freight Amsterdam B. V., een expediteur van Trayll Brands (de oorspronkelijke gedaagde sub 6), overeenstemming hebben bereikt over inzage (onder bepaalde voorwaarden) door J&J in de bij Cyber Freight in beslag genomen gegevens.

2.20. J&J heeft een specificatie in het geding gebracht, volgens welke de advocatenkosten voor het ex parte (conservatoire) bewijsbeslag en het kort geding van 20 juni € 48.441,75 bedragen, en de kosten voor de deurwaarders en computerexperts € 24.026,99. Volgens deze specificatie hebben de raadslieden ieder meer dan 50 uur aan deze zaken besteed.

2.21. Volgens zijn (schriftelijke gespecificeerde) inschatting van 20 juni 2008 bedragen de kosten van de raadsman van Stevens c.s. een bedrag van € 15.992,75, te vermeerderen met BTW en griffierecht.

3. Het geschil

3.1. J&J vordert, na wijziging van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, primair te bepalen dat zij onmiddellijk: inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over:

a. een afschrift van het door de deurwaarder opgestelde proces-verbaal van beschrijving van de zaken en documenten die zich bevonden op de in het beslagrekest dat is ingediend bij deze rechtbank aangeduide beslaglocaties en die betrekking hebben op de inbreuk en Stevens c.s. beveelt dergelijke inzage en afgifte te gehangen en gedogen;

b. de door de deurwaarder in beslag genomen en bij deze in bewaring gegeven afschriften van relevante documentatie, zoals facturen en correspondentie, alsmede kopieën van elektronische data die één of meer van de gegevens kunnen bevatten omschreven onder I. b. in het petitum van de dagvaarding en in de akte wijziging eis, met name betrekking hebbend op door Stevens c.s. verhandelde LifeScan® One Touch® test strips. J&J vordert subsidiair te bepalen dat de met het op 7 mei 2008 verleende verlot gelegde beslagen niet worden opgeheven totdat in een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis in een bodemprocedure anders is bepaald. Voorwaardelijk vordert J&J dat Stevens c.s. zijn verzet staakt tegen de inzage door J&J in de bij Cyber Freight in beslag genomen goederen en (digitale)

informatie, zodat J&J en Cyber Freight ongehinderd de door hen gesloten overeenkomst (zie 2.19) kunnen nakomen.

Dit alles op straffe van dwangsommen en met hoofdelijke veroordeling van Stevens c.s. in de werkelijk gemaakte proceskosten, inclusief de beslagkosten.

3.2. J&J heeft ter toelichting op haar vordering, samengevat, het volgende gesteld. Met de verhandeling van producten in counterfeit verpakkingen heeft Stevens onrechtmatig jegens J&J gehandeld, en in strijd met haar Amerikaanse en Europese merkenrechten. Het is volstrekt ongeloofwaardig dat Stevens c.s. niet heeft geweten dat het om valse verpakkingen ging. De vermeldingen op de counterfeit verpakkingen, zoals bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum en bepaalde codes, kloppen niet, wat een gevaar kan opleveren voor de gezondheidstoestand van diabetes patiënten. Daarnaast is sprake van financiële schade. Om verder actie te kunnen ondernemen is het voor J&J van het grootste belang om inzage te krijgen in en de beschikking over de beschrijving van de deurwaarder van de in beslag genomen zaken en in de (elektronische) documenten en producten zelf. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft weliswaar geoordeeld dat niet is gebleken dat ook inbreuk op de gemeenschapsmerken van J&J is gemaakt, maar inmiddels zijn nadere gegevens op tafel gekomen, zoals inkoop- en verkoopbonnen, facturen en de analyse van Maguire van de in beslag genomen producten, op grond waarvan een dergelijke inbreuk wel degelijk aannemelijk is. Stevens c.s. heeft al diverse malen toegezegd dat J&J inzage zou kunnen krijgen, maar krabbelt steeds op het laatste moment terug. Ook op grond van toezeggingen is Stevens tot inzage en afgifte gehouden, naast zijn gehoudenheid op basis van de artikelen 843a en 1019a Rv. Aan alle in die artikelen genoemde criteria is voldaan. Er is geen sprake van vertrouwelijke informatie op grond waarvan inzage en afgifte niet aan de orde zou kunnen zijn. Stevens c.s. is geen concurrent van J&J en J&J heeft de gegevens alleen maar nodig om de inbreuk en de omvang daarvan te kunnen vaststellen. Het lijkt erop dat Stevens c.s. zich heeft schuldig gemaakt aan professionele en wereldwijde piraterij. Om die reden is ook een volledige proceskostenveroordeling op zijn plaats.

3.3. Stevens c.s. voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Voorop staat dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is om van dit geschil kennis te nemen, aangezien deze ook het verlot tot beslaglegging heeft verleend en de gedaagden in Amsterdam zijn gevestigd, respectievelijk daar hun woonplaats hebben.

4.2. Artikel 843a Rv geeft recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden indien is voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden, te weten: (1) eiser dient een rechtmatig belang te hebben bij afgifte van de gevraagde bescheiden, (2) het moet gaan om bepaalde bescheiden en (3) het moet gaan om bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin eiser of zijn rechtsvoorganger partij is. Artikel 1019a Rv is voor wat betreft de intellectuele eigendomsrechten een nadere

invulling van artikel 843a. Het is gebaseerd op de gedachte dat de eiser in staat moet zijn om voldoende bewijs te verzamelen teneinde vast te stellen of sprake is van een inbreuk op rechten van intellectuele eigendom. In artikel 1019a is bepaald dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv en dat de vordering tot inzage wordt afgewezen, voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd.

4.3. Niet in geschil is dat Trayll Brands feitelijk heeft gehandeld in J&J verpakkingen die vervalst (gekopieerd van originele verpakkingen) bleek te zijn. Op grond van de thans beschikbare gegevens valt bepaald niet uit te sluiten dat Stevens c.s. van het feit dat het hier counterfeit verpakkingen betrof op de hoogte was, of deze handel zelfs heeft geïnitieerd. Daarbij is van belang dat Stevens zelf aanvankelijk distributeur van J&J is geweest, dat de verpakkingen zijn verhandeld via aan Stevens c.s. gelieerde ondernemingen en dat in het kantoor van Stevens te Amsterdam verpakkingen zijn aangetroffen waarvan aangenomen kan worden dat dit niet de originele waren. Anders dan Stevens c.s. heeft aangevoerd valt evenmin uit te sluiten dat niet alleen de Amerikaanse merkrechten van J&J daarbij zijn geschonden, maar ook de Europese. Stevens c.s. heeft in dat kader niet aannemelijk gemaakt dat slechts sprake is geweest van doorvoer in Europa, nu de counterfeit producten ook zijn aangetroffen in Amsterdam, diverse inkoop, verkoop- en vluchtbonnen waren voorzien van de vermelding 'free circulation EU' en Stevens c.s. niet heeft aangetoond dat het hier enkel en alleen ging om zogenaemde T1zaken, dat wil zeggen dat ze zich, ter doorvoer, bij de douane in depot bevonden. Ook staat niet op voorhand vast dat bij het herverpakken alleen de originele Amerikaanse verpakkingen en geen andere originele verpakkingen van J&J, bijvoorbeeld bestemd voor de Aziatische of Europese markt, zijn gebruikt. Voldoende aannemelijk is dan ook dat inbreuk is gemaakt op de merkrechten van J&J.

4.4. In het licht van het voorgaande kan het verweer van Stevens c.s., dat J&J geen rechtmatig belang heeft bij haar vordering, niet slagen. Ook haar betoog dat titel 15 RV (de artikelen 1019a en volgende) niet op dit geschil van toepassing zijn, aangezien hooguit sprake zou kunnen zijn van onrechtmatig handelen en niet van inbreuk op (Europese) intellectuele eigendomsrechten gaat, gezien het hiervoor overwogene, niet op.

4.5. Ook het betoog van Stevens c.s. dat voor het instellen van de onderhavige vordering geen aanleiding zou zijn, aangezien hij geheel onverplicht bereid zou zijn tot inzage en afgifte van de bescheiden, voor zover relevant voor de gestelde Amerikaanse merkinbreuk, wordt niet gehonoreerd. Stevens c.s. heeft immers tot heden slechts in zeer beperkte mate inzage gegeven en heeft eerder gedane toezeggingen geen gestand gedaan, althans daaraan voorwaarden verbonden die voor J&J terecht niet acceptabel zijn, aangezien Stevens c.s. daarbij zelf wilde uitmaken welke gegevens wel en welke niet ter beschikking zouden worden gesteld.

4.6. Stevens c.s. heeft verder aangevoerd dat sprake zou zijn van een "fishing expedition" nu de in beslaggenomen gegevens veel meer zouden omvatten dan zaken verband houdend met het geschil tussen partijen. Gezien de inhoud van het verzoekschrift en het verleende verlot moet echter worden aangenomen dat het zich beperkt tot (elektronische) documenten betreffende de handel in Lifescan OneTouch test strips en/of verpakkingen, bijsluiters en/of andere productbescheiden of verpakkingsmaterialen voor Lifescan OneTouch test strips, houdende de merken van J&J. Deze omschrijving is concreet genoeg om aan te nemen dat het hier gaat om 'bepaalde bescheiden' als bedoeld in art. 843a Rv. Ook het verweer dat alleen inzage zou moeten worden gegeven in zaken betrekking hebbend op de periode vanaf 1 januari 2005, aangezien de procedure in Amerika daartoe beperkt is, snijdt geen hout. Zoals reeds overwogen valt niet uit te sluiten dat ook inbreuk op Europese intellectuele eigendomsrechten hier aan de orde is, en daarnaast heeft J&J onweersproken gesteld dat de procedure in Amerika in een later stadium nog kan worden uitgebreid voor wat betreft de periode waarover het geschil tussen partijen zich uitstrekt.

4.7. Zoals reeds overwogen onder 4.2 is in artikel 1019a Rv bepaald dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens merkinbreuk geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 843a Rv. Een rechtsbetrekking in voormelde zin tussen J&J enerzijds en Stevens en Tryall Brands anderzijds, wordt, in verband met de betrokkenheid van laatstgenoemden bij de gestelde merkinbreuk dan ook aanwezig geacht. Stevens c.s. heeft betoogd dat dit aangaande de gedaagden 2, 3 en 4 anders ligt, aangezien de omstandigheid dat deze direct of indirect (als bestuurder of zustervennootschap) bij Stevens en Tryall Brands betrokken zijn, als zodanig geen aansprakelijkheid meebrengt voor een mogelijke onrechtmatige daad. Nu Stevens feitelijk leiding geeft aan deze gedaagden, deze zijn gevestigd op hetzelfde adres als Stevens en Tryall Brands en gebruik (kunnen) maken van dezelfde computers, communicatiemiddelen en kantoorruimte, valt echter niet uit te sluiten dat ook zij op enige wijze bij de merkinbreuk betrokken zijn. Daarnaast is gezien de nauwe verwevenheid van gedaagden en het feit dat de beslagverloven ten laste van hen allen zijn verleend, niet goed doenlijk om bij de inzage en de afgifte van de in beslag genomen documenten die zich mogelijk op één en dezelfde computer bevinden, onderscheid te maken tussen de verschillende gedaagden.

4.8. Stevens c.s. heeft voorts een beroep gedaan op de vertrouwelijkheid van de gegevens waarvan thans afgifte/inzage wordt gevorderd. J&J heeft op dit punt betoogd dat de vertrouwelijkheid kan worden gewaarborgd, doordat van de in geding zijnde documenten een selectie zal worden gemaakt door haar advocaten, die daarbij geheimhouding zullen betrachten en waarvoor J&J de kosten zal dragen, waarna de selectie aan Stevens c.s. zal worden voorgelegd en dat van concurrentiegevoelige informatie geen sprake kan zijn, nu Stevens c.s. niet als concurrent van J&J kan worden aangemerkt, in tegenstelling tot wat Stevens c.s. daar-

over heeft aangevoerd. Wat er ook zij van dit laatste, de toezeggingen van J&J over de geheimhouding en wijze waarop inzage en afgifte zal worden bevolen, zijn in dit geval van dien aard dat de bescherming van vertrouwelijke informatie voldoende gewaarborgd is. Ook dit argument staat toewijzing van de vordering van J&J, onder de na te melden voorwaarden, derhalve niet in de weg.

4.9. De conclusie luidt dat de gevraagde voorzieningen, met inachtneming van het voorgaande, zullen worden toegewezen, met matiging en maximering van de dwangsom, als na te melden.

4.10. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zullen Stevens c.s. worden veroordeeld in de proceskosten. J&J heeft veroordeling gevorderd in de volledige proceskosten, inclusief de beslagkosten, op grond van artikel 1019h Rv en deze gesteld op een bedrag van € 48.441,75 aan advocatenkosten en een bedrag van € 24.026,99 aan kosten deurwaarders en computerexperts (exclusief BTW) in verband met de inbeslagname. Anders dan Stevens c.s. heeft betoogd kan in dit geding over deze kosten een beslissing worden genomen, nu, zoals hiervoor (onder 4.3 en 4.4) is overwogen geen grond bestaat om aan te nemen dat deze bepalingen in dit geval niet van toepassing zijn. De door Stevens c.s. aangehaalde passage uit de Memorie van Toelichting op deze artikelen - waarin staat dat de beslissing over de kosten van een maatregel op basis van art. 1019h zal moeten worden aangehouden totdat de rechter over de inbreuk en de totale kostenveroordeling kan oordelen brengt niet mee dat de rechter in kort geding over dergelijke kosten geen uitspraak zou kunnen doen, als hij, zoals in dit geval, aannemelijk acht dat van merkinbreuk sprake is. De betreffende kosten kunnen echter uitsluitend worden toegewezen voor zover deze redelijk en evenredig zijn. Voor de beslagkosten, waarvan de hoogte als zodanig niet, althans onvoldoende gemotiveerd is weersproken, geldt dat dit het geval is. Deze zullen dan ook worden toegewezen als gevorderd. De hoogte van de advocatenkosten is gemotiveerd betwist. Met toepassing van de hiervoor genoemde criteria zullen deze kosten in redelijkheid (inclusief de forfaitaire buitengerechtelijke incassokosten) worden gesteld op een bedrag van € 25.000,-. Aan J&J moet worden nagewezen dat het hier niet een doorsnee intellectuele eigendomsrecht zaak betreft, maar anderzijds is het aantal uren dat de raadslieden van J&J volgens hun specificatie hebben besteed aan de beslagzaak en de voorbereiding van dit kort geding (ieder meer dan 50 uur) niet meer proportioneel, mede gezien de omstandigheid dat het hier in het I.E. recht gespecialiseerde advocaten betreft, wat ook in hun uurtarief duidelijk tot uiting komt. De vordering zal dan ook tot het genoemde bedrag worden toegewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. Bepaalt dat J&J inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over een afschrift van het door de deurwaarder opgestelde proces-verbaal van beschrijving van de zaken en documenten die zich bevonden op de in het verzoekschrift tot het verlenen van verlof voor

conservatoir beslag aangeduide beslaglocaties en die betrekking hebben op de gestelde merkinbreuk.

5.2. Bepaalt dat J&J inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over afschriften van de door de deurwaarder in beslag genomen en bij deze in bewaring gegeven relevante documentatie, zoals facturen en correspondentie, alsmede kopieën van elektronische data die één of meer gegevens (kunnen) bevatten als vermeld onder I. b in het petitum van de dagvaarding en van de akte wijziging eis, op hierna bij 5.4 vermelde wijze.

5.3. Beveelt Stevens c.s. de onder 5.2 en 5.3 vermelde inzage en afgifte te gehengen en te gedogen.

5.4. Bepaalt dat de raadslieden van J&J een eerste selectie maken van de onder 5.2 genoemde gegevens, op kosten van J&J, deze selectie aan Stevens c.s. voorleggen, waarna Stevens c.s. de gelegenheid krijgt om tegen afgifte of inzage van bepaalde documenten bezwaar te maken, op grond van bedrijfsvertrouwelijkheid, en bepaalt voorts dat Stevens c.s. geacht wordt zijn bezwaren niet te handhaven, als hij daarover niet binnen 15 dagen na het schriftelijk kenbaar maken van het bezwaar dit, door dagvaarding van J&J ter zake, ter beoordeling heeft voorgelegd aan de voorzieningenrechter.

5.5. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk tot betaling aan J&J van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere dag dat zij, dan wel enige rechtspersoon waarover zij, althans één van hen, thans (of in de toekomst) (gezamenlijk) de facto of juridische zeggenschap uitoefenen, in strijd handelen met het hiervoor bepaalde, met een maximum van € 2.500.000,-.

5.6. Veroordeelt Stevens c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van J&J begroot op:

€ 85,45 aan exploitkosten,

€ 254,- aan vastrecht en

€ 25.000,- (exclusief BTW) aan salaris procureur.

€ 24.026,99 (exclusief BTW) aan beslagkosten (kosten deurwaarders en computerexperts)

5.7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.8. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerke, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier en in het openbaar uitgesproken op 3 juli 2008.