

**KOPIE**

# arrest

## GERECHTSHOFARNHEM-LEEWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummers gerechtshof 200.226.206/01  
(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/18/178606 / KG ZA 17-209)



**arrest in kort geding van 15 januari 2019**

in de zaak van:

1. **HTG Health & Beauty B.V.**,  
gevestigd te Farmsum,  
hierna: HTG,
2. **Kamstra International B.V.**,  
gevestigd te Farmsum,  
hierna: Kamstra,
3. **P.H.I. Logistics B.V.**  
gevestigd te Farmsum,  
hierna: PHI

appellanten in het principaal hoger beroep,  
geïntimeerden in het incidenteel hoger beroep,  
in eerste aanleg: gedaagden,  
hierna gezamenlijk te noemen: **HTG c.s.**,  
procesadvocaat: mr. H. Lebbing, kantoorhoudend te Rotterdam,  
behandelend advocaten: mr. G. van der Wal en mr. T. Geerlof, kantoorhoudend te Rotterdam,

tegen

1. **Abbott Diabetes Care Inc**,  
gevestigd te Alameda, Verenigde Staten,  
hierna: Abbott Diabetes,
2. **Abbott Laboratories**,  
gevestigd te Illinois, Verenigde Staten,
3. **Abbott B.V.**,  
gevestigd te Hoofddorp,  
geïntimeerden in het principaal hoger beroep,  
appellanten in het incidenteel hoger beroep,  
in eerste aanleg: eisers,  
hierna gezamenlijk te noemen: **Abbott c.s.**,  
procesadvocaat: mr. J.A. Dullaart, kantoorhoudend te Naaldwijk,  
behandelend advocaten: mr. S.C. Dack en mr. L.E. Fresco, kantoorhoudend te Amsterdam.

## 1. Het verloop van het geding in hoger beroep

### 1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- (i) de dagvaarding in hoger beroep van 20 oktober 2017 met daarin opgenomen de grieven en producties 13 t/m 19,
- (ii) memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep, tevens vermeerdering van eis van Abbott c.s., met producties 19 t/m 32,
- (iii) memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep, tevens akte uitlating vermeerdering van eis van HTG c.s.,
- (iv) akte houdende overlegging nadere producties (20 t/m 31) tevens akte van rectificatie van HTG c.s.,
- (v) akte houdende vermindering van eis en overlegging aanvullende producties 33 t/m 45 van de zijde van Abbott c.s.,
- (vi) brief van mr. Dack van 13 september 2018,
- (vii) brief van mr. Dack van 17 september 2018 met producties 46 en 47,
- (viii) brief van mr. Geerlof en mr. Van der Wal van 19 september 2018 met producties 32 t/m 35,
- (ix) antwoord daarop van mr. Dack van 20 september 2018,
- (x) aanvullend kostenoverzicht van Abbott c.s. van 21 september 2018.
- (xi) de pleidooien die gehouden zijn op 24 september 2018, waarbij door de advocaten van partijen pleitaantekeningen zijn overgelegd.

1.2 Tijdens het pleidooi is akte verleend van de onder 1.1 (iv) tot en met (xi) genoemde stukken.

1.3 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op het door HTG c.s. overgelegde dossier.

1.4 HTG c.s. vorderen in principaal hoger beroep dat het hof het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen van 22 september 2017 vernietigt en de vorderingen van Abbott c.s. alsnog afwijst. Subsidiair vorderen HTG c.s., kort gezegd, dat de inzage opnieuw wordt uitgevoerd op de wijze als beschreven onder 2 van de appeldagvaarding.

HTG c.s. vorderen daarnaast, eveneens verkort weergegeven, i) Abbott te verbieden enig document dat aan hen is afgegeven, ter inzage is gegeven of op grond van het beslagverlof is beschreven te gebruiken en hun te bevelen de in beslag genomen documenten te retourneren, ii) Abbott c.s. te gebieden opgave te doen van de personen die kennis hebben genomen van of inzage hebben verkregen in de beslagen documenten en iii) Abbott c.s. te bevelen zorg ervoor te dragen dat genoemde personen die documenten en de daarin opgenomen gegevens strikt geheim houden, een en ander op straffe van het verbeuren van dwangsommen. HTG c.s. vorderen tot slot dat het bedrag van € 26.011,23 dat zij hebben voldaan ter uitvoering van het bestreden vonnis met rente wordt terugbetaald en dat Abbott c.s. op de voet van artikel 1019h in de proceskosten van HTG c.s. worden veroordeeld.

1.5 In het incidenteel hoger beroep vorderen Abbott na wijziging van eis c.s. HTG c.s. te bevelen *elektronische* kopieën aan Abbott c.s. te verstrekken van de niet of niet leesbaar afgegeven of ter inzage gegeven bijlagen bij de e-mails die zijn opgenomen in productie 33 en hen op de voet van artikel 1019h te veroordelen in de volledige kosten van het geding in beide instanties.

## 2. De vaststaande feiten

2.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.11 van het bestreden vonnis van 22 september 2017, aangevuld met enige feiten die in hoger beroep tevens als vaststaand kunnen worden aangemerkt. Die feiten - voor zover in hoger beroep van belang - komen op het volgende neer.

2.2 Abbott c.s. maken onderdeel uit van een wereldwijd opererend farmaceutische groep van ondernemingen. Abbott c.s. brengen onder het merk Freestyle Lite test strips op de markt waarmee diabetespatiënten de glucosewaarde in hun bloed kunnen meten.

2.3 Abbott Diabetes is binnen de groep houdster van de Uniewoordmerken FREESTYLE (nrs. 002199263, 008730641, 009142291) en FREESTYLE LITE (005403787) en het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk (nr. 009142291).



FreeStyle

2.4 Abbott Laboratories is binnen de groep houdster van het Uniewoordmerk ABBOTT (nrs. nummer 0000405351 en 013610613) en het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk (nrs. 000040493 en 013592001)



De Uniemerken zijn geregistreerd voor onder andere waren en diensten in klassen 5, 9, 10 en 44.

2.5 Abbott B.V. verkoopt en distribueert de Free Style Lite test strips van de groep in Europa.

2.6 HTG en Kamstra houden zich bezig met de import en export van verschillende producten. Kamstra is een dochtermaatschappij van HTG. PHI Logistics behoort tot hetzelfde concern als HTG en Kamstra.

2.7 De groothandel- (en detailhandel)prijzen van de Freestyle Lite test strips in Europa zijn lager dan die in de Verenigde Staten. De Freestyle Lite test strips die in Europa op de markt worden gebracht hebben daarnaast een andere verpakking en bijsluiter dan die zijn bestemd voor de Amerikaanse markt.

2.8 In december 2016 is bij Abbott c.s. naar aanleiding van berichten van de Amerikaanse douane het vermoeden gerezen dat er via de groothandel H&H Wholesale Services Inc (hierna: H&H) Freestyle Lite test strips op de Amerikaanse markt worden gebracht die oorspronkelijk bestemd zijn voor andere markten, nadat deze zijn herverpakt en voorzien van bijsluiters die lijken op de verpakkingen en bijsluiters die worden gebruikt voor de Amerikaanse markt.

2.9 Na daartoe van de Amerikaanse rechter verkregen verlof hebben Abbott c.s. bewijsbeslag gelegd op onder meer bij H&H aanwezige documentatie en Freestyle Lite test strips.

2.10 Daaruit blijkt dat de herverpakte Freestyle Lite test strips afkomstig waren van Kamstra (prod. 7 Abbott c.s.).

2.11 Bij beschikking van 28 juli 2017 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, verlof verleend, tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag onder HTG c.s. op de in het verzoekschrift onder 54 vermelde bescheiden en/of digitale bestanden en/of gegevensdragers, die één of meer van de volgende gegevens (kunnen) bevatten of die licht (kunnen) werpen op:

- de naam en het adres van de leverancier(s) van originele om te pakken test strips c.q. van Inbreukmakende producten;
- de namen en adressen van de afnemers van de Inbreukmakende producten;
- de aangeschafte en verkochte aantallen originele om te verpakken test strips en Inbreukmakende producten, alsmede de betrokken in- en verkoopprijzen;
- details met betrekking tot de locatie van partijen originele om te pakken test strips en van Inbreukmakende producten;
- informatie over de distributiekanaalen van zowel originele om te pakken test strips als Inbreukmakende producten;
- informatie over de plaats waar het herverpakken plaatsvindt.

In de beschikking zijn de Inbreukmakende producten als volgt gedefinieerd:

- (i) Abbott FreeStyle test strips in Amerikaanse verpakkingen; en/of
- (ii) Amerikaanse verpakkingen, Amerikaanse bijsluiters en/of andere Amerikaanse productbescheiden of verpakkingsmaterialen voor Abbott FreeStyle test strips en/of
- (iii) Abbott FreeStyle test strips in Europese en/of internationale verpakkingen, waarvoor concrete aanwijzingen bestaan dat deze test strips bestemd zijn voor herverpakking en export naar Amerika, houdende een of meer van de Abbott merken.

2.12 Bij beschikking van diezelfde datum heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag HTG c.s. bevolen, kort gezegd, de inbreuk op de merkrechten van Abbott c.s. in Europa te staken.

2.13 Op 3 augustus 2017 is de deurwaarder, bijgestaan door ICT-specialisten, op grond van de beschikking van 28 juli 2017 tot beslaglegging overgegaan. De beslagen bescheiden zijn door de deurwaarder volgens het opgemaakte proces-verbaal op vier usb-sticks opgeslagen, waarvan twee usb-sticks in bewaring zijn gegeven aan Equilibristen gerechtsdeurwaarders en de andere twee aan HTG c.s..

2.14 Na de beslaglegging hebben Abbott c.s. HTG c.s. gesommeerd mee te werken aan de inzage in en afgifte van de in beslag genomen bescheiden. Partijen hebben gesproken over de voorwaarden waaronder inzage en afgifte zou kunnen plaatsvinden. Zij hebben daarover geen overeenstemming bereikt.

### **3. Het geschil en de beslissing in eerste aanleg**

3.1 Tegen de achtergrond van de onder 2 genoemde feiten hebben Abbott c.s. bij inleidende dagvaarding van 29 augustus 2017 HTG c.s. in kort geding gedagvaard en daarbij gevorderd als weergegeven in het bestreden vonnis onder 3.1. De vorderingen van Abbott c.s. strekken ertoe, kort gezegd, aan hen toe te staan, primair inzage te nemen in en kopieën te krijgen van i) de beslagen documenten die in gerechtelijke bewaring worden gehouden en ii) de overige documenten betreffende de handel van HTG c.s. in Amerikaanse verpakte Freestyle Lite strips en subsidiair ditzelfde volgens een door Abbott c.s. voorgestelde procedure.

3.2 HTG c.s. hebben in reconventie op straffe van een dwangsom gevorderd primair de opheffing van het gehele bewijsbeslag en subsidiair de opheffing van het beslag voor zover dat ziet op de e-mailaccounts van anderen dan de werknemers van HTG c.s.

3.3 De voorzieningenrechter heeft in haar vonnis van 22 september 2017 de primaire vorderingen van Abbott c.s. volledig toegewezen en de vorderingen van HTG c.s. in reconventie afgewezen. Zij heeft HTG c.s. veroordeeld in de proceskosten van Abbott c.s., door haar op de voet van 1019h Rv begroot op € 25.712,79.

3.4 HTG c.s. hebben vervolgens schorsing gevorderd van de tenuitvoerlegging van het tussen partijen gewezen vonnis van 22 september 2017. Deze vordering is door de voorzieningenrechter in zijn vonnis van 25 september 2017 afgewezen.

3.5 Abbott c.s. hebben op 23 september 2017 inzage genomen in de beslagen stukken op de usb-sticks. Daarnaast hebben HTG c.s. ter uitvoering van het vonnis van 22 september 2017 op 27 september 2017 op hun kantooradres in Farmsum de in het dictum onder 3 genoemde stukken aan Abbott c.s. ter inzage gegeven, uitgezonderd de stukken waarvan HTG c.s. menen dat die "out of scope" zijn. Abbott c.s. hebben die stukken gekopieerd en meegenomen.

3.6 Abbott c.s. hebben in deze zaak een bodemzaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag. In deze bodemzaak (met zaaknummer C/09/550209) is nog geen vonnis gewezen.

### **4. De beoordeling van de grieven in het principaal en het incidenteel hoger beroep**

#### *Omvang van het hoger beroep, eiswijzigingen*

4.1 HTG c.s. hebben tegen het bestreden vonnis van 22 september 2017 negen grieven aangevoerd. Die grieven bestrijden, in de kern genomen, de wijze waarop de inzage in de beslagen documenten is verstrekt en de omvang daarvan. HTG c.s. hebben hun oorspronkelijke eis in reconventie gewijzigd en de gronden aangevuld. Abbott c.s. hebben daartegen (terecht) geen bezwaar gemaakt. Het hof zal daarom recht doen op de gewijzigde eis zoals opgenomen in de appeldagvaarding van 20 oktober 2017. De vordering tot opheffing van het (volledige) bewijsbeslag hebben HTG c.s. in hoger beroep laten varen.

4.2 Abbott c.s. hebben tegen de proceskostenveroordeling incidenteel hoger ingesteld en hun eis voorwaardelijk gewijzigd, namelijk voor het geval HTG c.s. niet vrijwillig bereid zouden zijn elektronische kopieën af te geven van de in productie 32 genoemde ontbrekende

bijlagen bij beslagen emailberichten. Abbott c.s. hebben na ontvangst van een deel van de ontbrekende stukken hun eis vermindert tot de documenten genoemd in productie 48.

4.3 HTG c.s. hebben tegen de eiswijziging van Abbott c.s. inhoudelijk bezwaar gemaakt.

4.4 De grieven in het principaal en het incidenteel hoger beroep en de over en weer ingestelde vorderingen zullen hierna, deels gezamenlijk, onderwerpsgewijs worden behandeld.

#### Bevoegdheid hof

4.5 Het hof overweegt ambtshalve dat het als appelrechter van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland op grond van artikel 103 lid 1 van de Verordening 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna GMVo) bevoegd is van de door partijen ingestelde vorderingen kennis te nemen. Het hof is van oordeel dat de bevoegdheidsregels in artikel 95 lid 1 GMVo daaraan niet in de weg staan. Het hof is van oordeel dat de exhibitievordering in het verlengde van een verzoek tot het leggen van bewijsbeslag en de opheffing daarvan niet kan worden beschouwd als een vordering als bedoeld in artikel 95 GMVo. De relatieve bevoegdheid van de rechtbank en daarmee van het hof vloeit voort uit artikel 99 Rv, omdat HTG c.s. in Farmsum zijn gevestigd.

#### Ontvankelijkheid Abbott B.V

4.6 Met grief 2 in het principaal hoger beroep komen HTG c.s. op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Abbott B.V. licentiehoudster is van de betrokken Uniemerken van Abbott Diabetes en Abbott Laboratories en daarom in haar vorderingen tegen HTG c.s. ontvankelijk is.

4.7 Het hof overweegt als volgt. Zoals HTG c.s. in de toelichting op de grief zelf hebben aangegeven is het voor een licentienemer om in rechte te kunnen optreden niet vereist dat de licentie is ingeschreven. Evenmin is vereist dat de licentie schriftelijk is vastgelegd. Het gebruiksrecht kan ook mondeling worden verleend. Dat Abbott B.V. de merken met instemming van Abbott Diabetes en Abbott Laboratories gebruiken, wordt door de merkhouders bevestigd en blijkt genoegzaam uit de stukken die door Abbott c.s. in productie 27 bij memorie van antwoord zijn overgelegd. De grief faalt daarom.

#### Inzagevordering van artikel 1019a Rv in verbinding met artikel 843a Rv

4.8 Grief 1 in het principaal hoger beroep legt aan het hof de vraag voor of Abbott c.s. op grond van het bepaalde in artikel 1019a Rv in verbinding met artikel 843a Rv recht hebben op inzage in en afschrift van de bescheiden als bepaald in het dictum van het bestreden vonnis onder 1 (de beslagen documentatie) en 3 (overige relevante documentatie in het bezit van HTG c.s.).

4.9 Bij de beoordeling van die vraag moet worden vooropgesteld, zoals ook de voorzieningenrechter met juistheid heeft gedaan, dat artikel 843a Rv niet voorziet in een onbeperkt recht op inzage van bescheiden jegens degene die deze te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, maar dat deze bepaling het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden afhankelijk stelt van een drietal cumulatieve vereisten. Op grond

van het eerste lid van artikel 843a Rv moet de eiser i) een rechtmatig belang hebben bij de inzage, het afschrift of het uittreksel en ii) moet hij inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden iii) aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij is of was, waaronder een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom (artikel 1019a lid 1 Rv). Artikel 1019a lid 3 Rv bepaalt dat de rechter de vordering afwijst voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd. Artikel 843a lid 4 Rv is niet van toepassing.

4.10 Aan het vereiste van het bestaan van een rechtsbetrekking, in geval van betwisting, is niet reeds voldaan indien de rechtsbetrekking onderbouwd is gesteld. Degenen die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangen, in dit geval Abbott c.s., dienen zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen dat het voldoende aannemelijk is dat er sprake is van, kort gezegd, merkinbreuk.

4.11 Wat als een 'voldoende' mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, kan niet in algemene zin worden beantwoord omdat het daarbij aankomt op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Wel is uitgangspunt dat niet hoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering. Verder geldt dat de vereiste aannemelijkheid bij een bewijsbeslag eerder aanwezig kan zijn dan wanneer het gaat om een inzagevordering als bedoeld in artikel 843a Rv (zie HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304).

4.12 De rechter dient bij zijn oordeel omtrent de toewijsbaarheid van een exhibitievordering in intellectuele-eigendomszaken de belangen van de verweerder te betrekken, waaronder diens belang dat de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd, maar in het bijzonder ook om verschoond te blijven van de ingrijpende maatregel die exhibitie niet zelden is, ingeval de beweerde inbreuk niet voldoende aannemelijk is, of indien de exhibitie verlangende partij ook andere effectieve, maar voor de verweerder minder belastende middelen tot bewijsgaring ten dienste staan, zoals een voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht (zie HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2834). Voorkomen moet worden, zoals HTG c.s. terecht opmerken, dat de exhibitie uitmondt in zogenaamde "fishing expeditions", die Abbott c.s. in de gelegenheid zouden stellen informatie te vergaren met betrekking tot geoorloofde intra Unitaire parallelhandel van merkproducten.

*Ad iii) rechtsbetrekking (grief 1.2)*

4.13 Onder grief 1.2 bestrijden HTG c.s. dat er sprake is van een rechtsbetrekking. HTG c.s. betwisten dat zij met de verhandeling van de Abbott Freestyle test strips inbreuk maken op de Uniemarkrechten van Abbott c.s. Zij verwijzen daartoe naar hetgeen zij onder 25-55 van hun pleitaantekeningen in eerste aanleg hebben aangevoerd.

4.14 Het hof leest in deze grief en de daarop gegeven toelichting in essentie geen andere relevante stellingen of verweren dan die reeds in eerste aanleg door HTG c.s. waren aangevoerd en door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 5.6 tot en met 5.10 van het bestreden vonnis gemotiveerd zijn verworpen. Het hof onderschrijft hetgeen de voorzieningenrechter ter motivering van haar beslissing heeft overwogen en neemt die

motivering over. Het hof voegt daar nog het volgende aan toe.

4.15 Ten aanzien van het verwijt van HTG c.s. dat de voorzieningenrechter ten onrechte is voorbijgegaan aan het verweer dat de betrokken Abbott Freestyle Lite test strips door HTG c.s. niet in het economische verkeer in de Unie zijn binnengebracht, overweegt het hof als volgt.

4.16 Artikel 9 lid 4 van de Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (...) (hierna: UMVo 2015) die van kracht was van 23 maart 2016 tot 1 oktober 2017 en het gelijkkluidende artikellid in de nu geldende Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (hierna: UMVo) bepaalt, voor zover hier van belang, dat de houder van een Uniemerkt het recht heeft te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerkt of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. Artikel 9 lid 4 bevat een essentiële wijziging ten opzichte van de regeling in artikel 9 lid 4 GMVo zoals die tot 16 maart 2016 gold. Onder de nieuwe regeling kan een merkhouder zich ook verzetten tegen de binnenkomst in de Unie van oorspronkelijke merkgoederen die zijn geplaatst onder de regelingen extern douanevervoer of douane-entrepot (de zogenoemde T1 status).

4.17 Vaststaat dat de betrokken Freestyle Lite test strips zonder toestemming van Abbott c.s. de merken van Abbott c.s. dragen. Door HTG c.s. is niet, althans niet onderbouwd bestreden dat de strips zijn herverpakt. Onduidelijk is wie de strips hebben herverpakt. Mede daarop is de exhibitievordering gericht. De klacht in grief 5 dat de voorzieningenrechter zou hebben gesuggereerd dat HTG c.s. zelf de test strips hebben herverpakt, mist feitelijke grondslag.

4.18 Eveneens staat als onvoldoende onderbouwd betwist vast dat de betrokken Abbott Freestyle Lite test strips vanuit China aan HTG c.s. in Nederland zijn geleverd en dat deze strips door HTG c.s. zijn doorgeleverd aan H&H in de Verenigde Staten. Verder is door Abbott c.s. genoegzaam aangetoond dat de verhandeling van de herverpakte Freestyle Lite test strips in de Verenigde Staten van Amerika op grond van daar geldende regels van de "U.S. Food and Drug Administration" en het merkenrecht niet is toegestaan (zie email Geoffrey Potter van 27 juli 2017), zodat HTG c.s. geen beroep toekomt op de uitzondering in artikel 9 lid 4, tweede paragraaf UMVo.

4.19 Voor zover het zou gaan om strips die voor 16 maart 2016 door HTG c.s. aan H&H zijn verkocht en geleverd, overweegt het hof dat HTG c.s. op geen enkele wijze hebben onderbouwd dat de strips onder T1 douane status zouden zijn verhandeld.

4.20 Het hof is verder van oordeel dat de voorzieningenrechter gelet op de stellingen van Abbott c.s. en het door hen reeds overgelegde bewijsmateriaal uit onder andere de procedure tegen H&H in de Verenigde Staten, niet dieper hoefde in te gaan op het door HTG c.s. overgelegde rapport van Ernst & Young, zoals HTG c.s. onder grief 6 betogen. De validiteit van dit rapport is door Abbott c.s. voldoende onderbouwd betwist. Daarbij komt nog dat het rapport vanwege het feit dat Ernst & Young geen zelfstandig onderzoek heeft gedaan naar de



verhandeling van de betrokken strips van weinig waarde is.

4.21 Dit alles overziend is het hof voorshands met de voorzieningenrechter van oordeel dat het voldoende aannemelijk is dat HTG c.s. met de verhandeling van de herverpakte Freestyle Lite test strips naar de Verenigde Staten van Amerika inbreuk hebben gemaakt op de Uniemerken van Abbott c.s.

*Betrokkenheid HTG en PHI (grief 3)*

4.22 Onder grief 3 bestrijden HTG c.s. de betrokkenheid van HTG en PHI bij de verhandeling van de door partijen genoemde counterfeit Freestyle Lite test strips naar de Verenigde Staten van Amerika.

4.23 Ten aanzien van de betrokkenheid van PHI overweegt het hof als volgt. Door HTG c.s. is niet bestreden, zoals ook blijkt uit bijlage 3 van het verzoekschrift tot conservatoir bewijsslag van Abbott c.s., dat PHI verantwoordelijk is voor het regelen van de documenten voor transport. PHI wordt in de verschillende vervoersdocumenten aangemerkt als "Shipper" en "Consignee/Owner". Dat PHI niet slechts een bloot vervoerder is, maar tevens verantwoordelijk is voor het op voorraad houden van de counterfeit Freestyle Lite test strips en de export daarvan naar de Verenigde Staten van Amerika, is daarmee voldoende aannemelijk. Daarbij betreft het hof de door Abbott c.s. genoemde documentatie onder punt 153 van de memorie van antwoord. Op grond daarvan komt het hof tot het voorlopige oordeel dat in het kader van de gevorderde exhibitie voldoende aannemelijk is dat PHI zelf inbreuk heeft gemaakt op de Uniemerkrechten van Abbott c.s.

4.24 Ten aanzien van HTG stelt het hof vast dat haar naam staat vermeld op facturen, orders en in emailcorrespondentie met betrekking tot de verhandeling van de betrokken Freestyle Lite test strips naar de Verenigde Staten van Amerika. Op de facturen wordt verwezen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van HTG. Ook daaruit blijkt de (juridische) betrokkenheid van HTG. Daarmee is het naar het voorlopige oordeel van het hof eveneens voldoende aannemelijk dat ook HTG betrokken is bij genoemde handel in de betrokken Free Style lite strips naar de Verenigde Staten van Amerika.

*Ad i) en ii) rechtmatig belang en bepaalde bescheiden (grief 1.1)*

4.25 Abbott c.s. stellen dat zij gezien de aannemelijkheid en de ernst van de inbreuk en de tegenstrijdige en onvolledige verklaringen van HTG c.s. en haar handelspartners rechtmatig belang hadden bij inzage en/of afgifte van de bescheiden genoemd onder 54 van het beslagverzoekschrift en 64 van de inleidende dagvaarding. De bescheiden zijn volgens Abbott c.s. onder andere nodig om de test strips die op de Amerikaanse markt zijn gekomen te kunnen identificeren en waar mogelijk terug te halen, en anderszins de schade van Abbott c.s. te beperken. Abbott c.s. stellen verder dat zij die informatie niet op een andere manier konden verkrijgen.

4.26 Dat Abbott c.s. een rechtmatig belang hebben bij inzage en/of afgifte van genoemde bescheiden met betrekking tot, kort gezegd, Amerikaans verpakte Abbott Free Style test strips en/of Amerikaans om te pakken Abbott Freestyle test strips is door HTG c.s. op zichzelf niet, althans onvoldoende onderbouwd, bestreden. Door HTG c.s. is niet, althans niet gemotiveerd, betwist dat Abbott c.s. de gevorderde informatie niet op een andere manier had kunnen verkrijgen. Door HTG c.s. is evenmin voldoende onderbouwd betwist dat de

bescheiden waarvan Abbott c.s. inzage hebben gevorderd voldoende bepaald zijn. Tussen partijen staat namelijk genoegzaam vast dat het gaat om de bescheiden die een licht kunnen werpen op, kort gezegd, de verhandeling van zonder toestemming van Abbott c.s. verpakte Freestyle test strips in Amerikaanse verpakkingen en/of internationale en/of Europese verpakkingen, waarvoor concrete aanwijzingen bestaan dat de betrokken test strips bestemd zijn voor herverpakking en export naar de Verenigde Staten van Amerika.

4.27 Onduidelijk is echter of en hoe de deurwaarder bij het leggen van het bewijsbeslag de bescheiden heeft geselecteerd. Het proces-verbaal van beslaglegging van 3 augustus 2017 zegt daar niets over. De advocaten van Abbott c.s. hebben de advocaten van HTG c.s. na de beslaglegging desgevraagd geïnformeerd dat de deurwaarder de stukken heeft geselecteerd aan de hand van de zoektermen Abot, Abott, Abbott en/of Freestyle. Het hof is met HTG c.s. van oordeel dat de door de deurwaarder toegepaste zoektermen onvoldoende waarborgen dat alleen de onder 4.26 bedoelde bescheiden zijn geselecteerd. Vaststaat dat Abbott c.s. alleen bij die bescheiden een rechtmatig belang hebben. Dit heeft tot gevolg dat de primaire vordering van Abbott c.s., waarbij zij inzage hebben gekregen in alle met de zoektermen Abot, Abott, Abbott en/of Freestyle geselecteerde documenten, alsnog dient te worden afgewezen. In zoverre slaagt de grief.

4.28 Het slagen van de grief brengt mee dat op grond van devolutieve werking van het hoger beroep alsnog moet worden beoordeeld of de in eerste aanleg ingestelde subsidiaire vordering van Abbott c.s. met betrekking tot de inzage in de beslagen documentatie toewijsbaar is. Het hof overweegt ambtshalve dat nu inzage is verstrekt, het (spoedeisende) belang van Abbott c.s. bij deze vordering, dat ex nunc moet worden beoordeeld, ontbreekt, zodat deze vordering niet toewijsbaar is. Dit laat echter onverlet dat partijen, gelet op de in eerste aanleg uitgesproken proceskostenveroordeling en de daartegen gerichte incidentele grief van Abbott c.s., belang hebben bij een beslissing over de mogelijke toewijsbaarheid van die subsidiaire vordering en de overige door de voorzieningenrechter toegewezen vorderingen met inachtneming van het in appel gevoerde debat en naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing in hoger beroep (vgl. HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:666 en HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1782). Het hof overweegt daarover als volgt.

*Spoedeisend belang Abbott c.s. (grief 4)*

4.29 Het hof is van oordeel dat Abbott c.s. in eerste aanleg een voldoende spoedeisend belang aannemelijk gemaakt. Het spoedeisende karakter zag niet alleen op het voorkomen van schade voor de volksgezondheid, hetgeen door HTG c.s. met zoveel woorden is erkend, maar ook op het voorkomen van verdere schade die het gevolg is van de ongeoorloofde verhandeling van de omgepakte Amerikaanse Freestyle Lite test strips. De omstandigheid dat HTG c.s. bereid waren vrijwillig mee te werken aan een vorm van inzage waarbij HTG c.s. meebepaalden of een stuk aan Abbott c.s. ter inzage zou worden verstrekt, zoals HTG c.s. onder grief 4 betogen, heeft het (spoedeisende)belang aan de zijde van Abbott c.s. niet weggenomen. Artikel 843a Rv in samenhang met artikel 1019a Rv en artikel 1019c Rv strekken ertoe bewijs veilig te stellen en een partij in de gelegenheid te stellen zijn kansen op succes, alvorens een langdurige en kostbare procedure te voeren, beter te kunnen inschatten. Daarbij past niet dat de vermeend inbreukmaker zelf bepaalt welk bewijsmateriaal ter beschikking wordt gesteld.

*Bescherming vertrouwelijke informatie (grief 1.3)*

4.30 Het hof overweegt verder dat de door Abbott c.s. gevorderde subsidiaire wijze van inzage, waarbij de advocaten van Abbott c.s. eerst een selectie maken van de onder 4.26 gedefinieerde beslagen bescheiden om die vervolgens aan HTG c.s. voorleggen, waarna HTG c.s. de gelegenheid krijgen om tegen de inzage daarvan bezwaar te maken, een voldoende waarborg hebben gegeven voor de bescherming van de door HTG c.s. onder grief 1.3 genoemde "out of scope" en (bedrijfs)vertrouwelijke informatie. Mede gelet op de aannemelijkheid van de inbreuk, de niet betwiste omstandigheid dat Abbott c.s. geen andere effectieve middelen tot bewijsvergaring hadden, en de geboden waarborg ter bescherming van mogelijke vertrouwelijke informatie van HTG c.s., is het hof van oordeel dat de subsidiaire vordering toewijsbaar zou zijn geweest.

*Afgifte overige documentatie (grief 7)*

4.31 Het hof stelt vast dat tegen de toewijzing van de tweede primaire vordering, het afgeven of ter inzage geven van overige relevante documentatie met betrekking tot de handel van HTG c.s. in Amerikaans verpakte Freestyle Lie test strips, niet is gegriefd. HTG c.s. klagen in grief 7 slechts over de door de voorzieningenrechter bepaalde termijn waarbinnen aan de veroordeling diende te worden voldaan. De termijn van 48 uur na betekening vonnis is volgens hen onredelijk kort.

4.32 Het hof is van oordeel dat de klacht feitelijke grondslag mist nu Abbott c.s. hebben ingestemd met een verlenging van deze termijn met 2,5 dag. Gelet op het feit dat HTG c.s. al langere tijd bekend waren met deze vordering en ermee rekening dienden te houden dat deze zou kunnen worden toegewezen, acht het hof bovendien een totale termijn van 4,5 dag voldoende lang.

*Dwangsomveroordeling (grief 8)*

4.33 Met grief 8 komen HTG c.s. tegen de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsomveroordeling, in het bijzonder tegen de hoogte daarvan. Daarbij wijzen HTG c.s. op hun meewerkende houding en de grote omvang van de door hen te selecteren en te printen documenten en de tijd die daarmee was gemoeid.

4.34 Het hof stelt voorop dat de dwangsomveroordeling een zijdelings executiemiddel is dat de schuldenaar moet prikkelen om de hoofdveroordeling tijdig en volledig na te komen. Het dwangsombedrag moet hoog genoeg zijn om een preventieve werking te hebben, maar moet nu ook weer niet zo hoog kunnen oplopen dat ieder verband tussen het pressiemiddel en de norm verloren dreigt te gaan. Het hof ziet in hetgeen door HTG c.s. is aangevoerd aanleiding om de dwangsomveroordeling alsnog te matigen tot een bedrag van € 10.000,- per dag en een maximum van € 250.000,-.

*Opheffing beslag op e-mails van derden*

4.35 Onder grief 9 klagen HTG c.s. erover dat de voorzieningenrechter het bewijsbeslag ten aanzien van mr. \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_ door de voorzieningenrechter niet heeft opgeheven. HTG c.s. stellen dat beide personen op het moment van beslaglegging niet voor HTG c.s. werkten, zodat de deurwaarder de grenzen van het beslagverlof heeft overtreden.

4.36 Het hof kan HTG c.s. hierin niet volgen. Anders dan HTG c.s. stellen bepaalt het beslagverlof niet dat het beslag is beperkt tot documenten van HTG c.s. en hun werknemers. Door derden voor HTG c.s. gehouden documenten vallen blijkens punt 3.13 van de beschikking van 28 juli 2017 eveneens onder het verlof. Niet in geschil is dat beide emailaccounts vanuit de locaties aan de [redacted] en [redacted] in [redacted] voor HTG c.s. toegankelijk waren. Uit de beslagen documentatie blijkt bovendien dat mr. [redacted] en [redacted], terwijl zij in dienst waren van een andere onderneming, feitelijk betrokken waren bij de verhandeling van de betrokken counterfeit Free Style test strips door HTG c.s. Ook om die reden dient het verzoek van HTG c.s. om opheffing van het bewijsbeslag ten aanzien van beide personen niet te worden gehonoreerd.

#### *Proceskostenveroordeling eerste aanleg*

4.37 Uit het voorgaande volgt dat de voorzieningenrechter terecht HTG c.s. als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Abbott c.s. heeft veroordeeld. Met grief I in het incidenteel hoger beroep komen Abbott c.s. op tegen de hoogte van de door de voorzieningenrechter vastgestelde proceskostenveroordeling. Over de vergoeding van die kosten hebben partijen tijdens het pleidooi in hoger beroep een afspraak gemaakt. Die afspraak houdt in dat de in eerste aanleg in het ongelijk gestelde partij de andere partij een vergoeding betaalt van € 90.000,-. HTG c.s. zullen overeenkomstig deze afspraak worden veroordeeld om € 90.000,- aan Abbott c.s. te betalen. HTG c.s. hebben reeds een bedrag van € 25.712,79 betaald, zodat resteert een bedrag van € 64.287,21.

#### *Overige vorderingen HTG c.s. in het principaal hoger beroep*

4.38 HTG c.s. vorderen onder 3 op bladzijde 42 van de appeldagvaarding dat Abbott c.s. wordt bevolen de ter inzage geven beslagen documenten aan de deurwaarder te retourneren. Zonder nadere toelichting, die HTG c.s. niet hebben gegeven, valt gelet op het feit dat de beslagen documenten door Abbott c.s. zijn gekopieerd en gebruikt in onder andere de bodemzaak in Den Haag en de Amerikaanse procedures tegen H&H, niet in te zien welk belang zij nog hebben bij deze vordering. Daarbij komt dat de originele stukken in bezit zijn gebleven bij HTG c.s., zodat ook om die reden het belang bij deze vordering ontbreekt.

4.39 Het hof is van oordeel dat HTG c.s. wél belang hebben bij het onder 4 gevorderde verbod op gebruik van de beslagen documenten die niet voldoen aan de onder 4.26 genoemde criteria en in zoverre zal het gevorderde verbod worden toegewezen. Onduidelijk is welke documenten "out of scope" zijn. Volgens HTG c.s. is dat een substantieel deel (30%). Dit wordt door Abbott c.s. gemotiveerd betwist. Abbott c.s. geven aan bereid te zijn de "out of scope" informatie niet te gebruiken. Beide omstandigheden zijn voor het hof aanleiding om de gevorderde dwangsomveroordeling af te wijzen.

4.40 Indien achteraf gezien blijkt dat HTG c.s. door de onterechte inzage in alle beslagen documenten schade hebben geleden, kunnen zij die vorderen in een daartoe strekkende bodemprocedure.

4.41 Onder 6 vorderen HTG c.s. dat Abbott c.s. wordt bevolen ervoor zorg te dragen dat alle personen die direct of indirect kennis hebben genomen van de beslagen documenten en de overige door HTG c.s. verstrekte documenten, die geheim te houden. Onder 5 vorderen HTG c.s. een schriftelijke opgave van die personen. Beide vorderingen zijn door HTG c.s. niet nader toegelicht of onderbouwd. Uit de antwoorden op de vragen van het hof tijdens het

pleidooi, begrijpt het hof dat het gaat om de geheimhouding van de betrokken documenten door de advocaten van Abbott c.s. Nu de advocaten van Abbott c.s. ter zitting hebben verklaard de informatie alleen te gebruiken in de lopende procedures tegen HTG c.s. en H&H, ontbreekt ook het belang bij deze vorderingen.

*Eiswijziging Abbott c.s. in het incidenteel hoger beroep*

4.42 De door Abbott c.s. genoemde eiswijziging betreft naar het oordeel van het hof niet zozeer een wijziging van de oorspronkelijke ingestelde en door de voorzieningenrechter in conventie onder 3 toegewezen exhibitievordering, maar de executie van die vordering. De vraag of HTG c.s. aan het bevel onder 3 hebben voldaan en of dwangsommen zijn verschuldigd, is aan het hof niet voorgelegd. Bovendien hebben HTG c.s. de door Abbott c.s. genoemde ontbrekende documenten alsnog overgelegd, uitgezonderd de stukken die volgens hen buiten de reikwijdte van de opgaveverplichting vallen. Het hof kan gelet op hetgeen Van der Wal daarover in zijn brief van 4 mei 2018, p. 6 (prod. 24 HTG c.s.) heeft opgemerkt, niet eenvoudig vaststellen of de door Abbott c.s. in productie 48 genoemde ontbrekende documenten binnen of buiten de reikwijdte vallen van de opgaveverplichting, zodat de vordering ook om die reden moet worden afgewezen.

## 5. Slotsom

De slotsom is dat de grieven 1 en 8 in het principaal hoger beroep en grief 1 in het incidenteel hoger beroep (gedeeltelijk) slagen. De overige grieven in het principaal hoger beroep falen. Het hof zal het bestreden vonnis in conventie gedeeltelijk vernietigen en de proceskostenveroordeling opnieuw toewijzen als hierna bepaald. Het hof zal de proceskosten van partijen in het principaal en het incidenteel hoger beroep compenseren omdat beide partijen op de door het hof te beslissen geschilpunten gelijkelijk in het gelijk en ongelijk zijn gesteld.

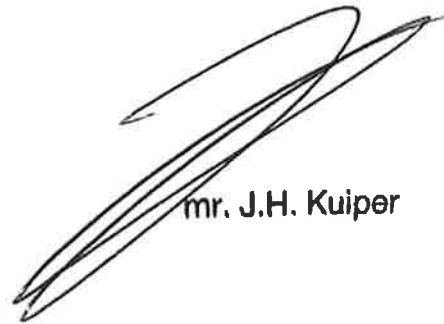
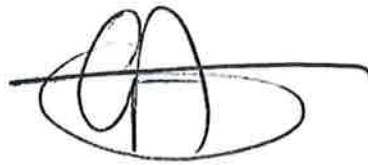
## 6. De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in het principaal en het incidenteel hoger beroep:

- vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland van 22 september 2017, met uitzondering van hetgeen daarin is bepaald onder 3 in conventie en 7 in reconventie, en doet in zoverre opnieuw recht;
- bepaalt de aan het bevel onder 3 in conventie verbonden dwangsommen op € 5.000,- per dag met een maximum van € 250.000,-;
- veroordeelt HTG c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, tot betaling aan Abbott c.s. van een bedrag van € 64.287,21;
- verbiedt Abbott c.s. gebruik te maken van de beslagen documenten die niet voldoen aan de onder 4.26 genoemde criteria;
- wijst het meer of anders gevorderde in het principaal en het incidenteel hoger beroep af;

- compenseert de proceskosten van het principaal en het incidenteel hoger beroep in de zin dat partijen hun eigen kosten dragen;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. F.J. de Vries en mr. J. Smit, en is door de rolraadsheer, in tegenwoordigheid van de griffier, in het openbaar uitgesproken op dinsdag 15 januari 2019.



mr. J.H. Kuiper

Voor kopie conform  
De griffier van het Gerechtshof  
Arnhem-Leeuwarden

