

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 325457 / HA ZA 08-3964

Vonnis van 6 oktober 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht **JOHNSON & JOHNSON**,
gevestigd te New Brunswick, Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht **LIFESCAN INC.**,
gevestigd te Milpitas (Californië), Verenigde Staten van Amerika,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**,
gevestigd te Beerse, België,
eiseressen,
advocaten S. C. Dack (barrister) en mr. M. Bronneman, kantoorhoudende te Amsterdam,

tegen

1. **[X]**,
wonende te [A],
gedaagde,
advocaat mr. D.C. Elzinga, kantoorhoudende te Rotterdam,
2. **[Y]**, tevens handelende onder de naam
DAMECARGO en/of **DAME CARGO**,
wonende te [B],
gedaagde,
niet verschenen,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TRAYLL BRANDS B.V., voorheen genaamd **CHI PHARMA B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
niet verschenen,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CHI CAPITAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
niet verschenen,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CHI MEDICAL (EUROPE) B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
niet verschenen,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AMROGES B.V.,
gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,
advocaat mr. D.C. Elzinga.

Partijen zullen hierna Johnson & Johnson, LifeScan, Janssen, J&J (eiseressen gezamenlijk), [X], [Y], Chi Pharma, Chi Capital, Chi Medical en Amrogés genoemd worden.

De zaak is voor [X] en Amrogés mede behandeld door mr. S.P.J.F. Zwanen, eveneens advocaat te Rotterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 7 november 2008;
- de bij akte van 3 december 2008 door J&J overgelegde producties 1 tot en met 32;
- de conclusie van antwoord (aangeduid als conclusie van antwoord in het incident tevens conclusie van antwoord in de hoofdzaak) van [X] met producties 1 tot en met 4;
- de conclusie van antwoord (eveneens aangeduid als conclusie van antwoord in het incident tevens conclusie van antwoord in de hoofdzaak) van Amrogés;
- de conclusie van repliek met producties 33 tot en met 47;
- de conclusie van dupliek van [X] en Amrogés gezamenlijk met producties 1 tot en met 50;
- de brief van J&J van 20 mei 2010;
- de bij pleidooi op 21 mei 2010 door J&J overgelegde producties 48 tot en met 56, 57A en 57B en de nadere akte;
- de bij pleidooi door [X] en Amrogés overgelegde producties 51 en 52;
- de pleitnota's van partijen.

1.2. In de hiervoor genoemde brief (aan te merken als akte) van 20 mei 2010 heeft J&J meegedeeld de vorderingen tegen de niet verschenen gedaagden 2 tot en met 5 te verminderen en de vorderingen tegen de aanvankelijk meegedagvaarde curator in het faillissement van Chi Pharma, Chi Capital en Chi Medical, mr. H. De Conick-Smolters, geheel in te trekken.

1.3. Tegen de niet-verschenen gedaagden is verstek verleend.

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Voor zover relevant staan de volgende feiten tussen partijen vast.

2.1. Johnson & Johnson is actief op het terrein van farmaceutische producten en medische toestellen. LifeScan en Janssen zijn dochterondernemingen van Johnson & Johnson.

2.2. LifeScan verhandelt wereldwijd onder de naam 'LifeScan OneTouch' bloedglucose controleapparaten. Deze worden gebruikt door diabetespatiënten ter controle van hun bloedglucosewaarden. Het apparaat maakt gebruik van 'LifeScan OneTouch' teststrips (hierna ook: (de) teststrips genoemd) waarop een druppel bloed wordt aangebracht waarna de strip in het apparaat wordt geschoven voor bepaling van de waarden.

2.3. Johnson & Johnson is houdster van de Gemeenschapswoordmerken ONETOUCH (registratienummer 003411766), LIFESCAN (registratienummers 005257217 en 003411865), en JOHNSON & JOHNSON (registratienummer 003428943), en de (door J&J zo aangeduide) Gemeenschapswoord- beeldmerken ONETOUCH ULTRA (registratienummers 005134655 en 005133442) en JOHNSON & JOHNSON (registratienummer 003474764). Johnson & Johnson is voorts houdster van de Amerikaanse woordmerken ONETOUCH (registratienummers 3039103 en 1484999), ONETOUCH ULTRA (registratienummer 2538658), INDUO (registratienummer 2652567), ULSTRASMART (registratienummer 2730626) en JOHNSON & JOHNSON (registratienummer 0648450).

2.4. Janssen is houdster van de Beneluxwoordmerken ONETOUCH ULTRA (inschrijvingsnummer 0734951), LIFESCAN (inschrijvingsnummer 0446465) en JOHNSON & JOHNSON (inschrijvingsnummer 0702160) en van de Beneluxwoord- beeldmerken ONETOUCH ULTRA (inschrijvingsnummers 0801945 en 0801946).

2.5. LifeScan is houdster van het Amerikaanse woordmerk LIFESCAN (registratienummer 1384863).

2.6. [X] is, direct of indirect, bestuurder en enig aandeelhouder van Chi Pharma, Chi Capital, Chi Medical, Amroges, en verder van First Pharma Ghana (verder: FPG) gevestigd te Ghana en Care Desk Corporation (verder: Care Desk), gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.

2.7. [Y] is in augustus 2002 in dienst getreden bij Chi Pharma als logistiek manager. Het dienstverband is in september 2008 geëindigd.

2.8. [Z] is in dienst geweest van Care Desk. [Z] is op 31 maart 2007 ontslagen.

2.9. Chi Medical en Chi Pharma zijn vanaf 1998 actief geweest op het gebied van diabetes hulpmiddelen. Chi Pharma, Chi Capital, Chi Medical zijn op 23 september 2008 failliet verklaard.

2.10. Van 1999 tot 2006 was Chi Pharma exclusief distributeur van de teststrips voor Ghana, Ivoorkust en Guinee. In 2003 is de verhouding schriftelijk vastgelegd in een op 29 april 2003 getekende distributieovereenkomst tussen Chi Pharma en Johnson & Johnson Middle East Inc., behorend tot dezelfde groep als Johnson & Johnson. De distributieovereenkomst verbiedt verkoop van teststrips buiten het eigen territorium. Deze overeenkomst is in maart 2006 door Johnson & Johnson Middle East Inc. opgezegd omdat Chi Pharma teststrips buiten het eigen territorium zou hebben verkocht.

2.11. De teststrips bestemd voor de markt in Afrika, Azië en het Midden Oosten zijn lager geprijsd dan de teststrips die bestemd zijn voor de Amerikaanse en de Europese markt.

2.12. In de periode 2006 – 2008 zijn de vennootschappen van [X] betrokken geweest bij de handel op de Amerikaanse markt van teststrips die bestemd waren voor de markt buiten Amerika. Daarbij is gebruik gemaakt van nagemaakte verpakkingen (verder: counterfeit verpakkingen of counterfeit producten). Deze handel verliep samengevat als volgt.

2.12.1. De vennootschappen van [X], onder andere FPG, kochten goedkope teststrips in in onder meer Turkije, Afrika en Dubai. Deze strips werden via tussenschakels verkocht aan een Zuid-Afrikaans bedrijf, Rowantree (ook genoemd Hadida en Wengen). Dit bedrijf werd geleid door [Q] en [R].

2.12.2. [Z] heeft originele Amerikaanse verpakkingen van de teststrips aan Rowantree geleverd. Aan de hand van deze verpakkingen, die zijn voorzien van onder meer een lotnummer en een expiratedatum, heeft [Q] kopieën van de Amerikaanse verpakkingen laten drukken in Zuid-Afrika. De goedkope strips werden vervolgens omgepakt in deze Amerikaanse counterfeit verpakkingen.

2.12.3. Na ompakking werden de strips in de counterfeit verpakkingen door Rowantree (terug)verkocht aan FPG. FPG verkocht de producten vervolgens door aan CHI Pharma. CHI Pharma verkocht op haar beurt de producten weer aan de Amerikaanse afnemer Med-Health Direct Inc (verder: Med-Health).

2.13. [X] heeft [R] in contact gebracht met [Z]. [Z] heeft in de periode 29 april 2005 tot en met oktober 2005 op verzoek van [X] originele Amerikaanse verpakkingen aan [R] verzonden. [X] was er van op de hoogte dat de producten die door CHI Pharma werden verkocht aan Med-Health afkomstig waren van Rowantree.

2.14. [Z] heeft meer dan 100 originele Amerikaanse verpakkingen aan Rowantree geleverd.

2.15. J&J heeft in april 2008 in de Verenigde Staten bewijsbeslagen gelegd ten laste van een aantal importeurs en exporteurs van teststrips. Op grond van documenten waarover J&J op deze wijze de beschikking heeft gekregen, heeft zij aan de Amerikaanse rechter voorlopige maatregelen tegen [X] gevorderd. Op 6 mei 2008 heeft de Amerikaanse rechter aan [X] daarop een voorlopig verbod (temporary restraining order) opgelegd om – zakelijk weergegeven – inbreuk te maken op de hiervoor genoemde merken van J&J. Een door J&J in de Verenigde Staten tegen, onder anderen, [X] ingestelde bodemprocedure loopt nog, evenals een arbitrageprocedure over de beëindiging van de in r.o. 2.10 genoemde distributieovereenkomst met Chi Pharma.

2.16. Op 8 mei 2008 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank op verzoek van J&J [X] en Chi Pharma met toepassing van artikel 1019e Rv. bevolen inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Johnson & Johnson te staken. In een daarop volgend kort geding is dit verbod bij vonnis van 10 juni 2008 opgeheven en is bevolen de verhandeling van teststrips in counterfeit verpakkingen te staken omdat de voorzieningenrechter deze verhandeling aanmerkte als het bevorderen of deelnemen aan inbreuk op merkrechten in de Verenigde Staten.

2.17. Op 13 mei 2008 heeft J&J ten laste van onder andere [X], Chi Pharma, Chi Capital, Chi Medical en Amroges conservatoir beslag gelegd op bewijs op het kantooradres van deze vennootschappen aan de Herengracht in Amsterdam. Daarbij is één doos teststrips in counterfeit verpakking aangetroffen. Op vordering van J&J heeft de voorzieningenrechter te Amsterdam bij vonnis van 3 juli 2008 bepaald dat J&J recht heeft op inzage van het in beslag genomen bewijs.

2.18. De curator in het faillissement van Chi Pharma, Chi Capital en Chi Medical heeft in de boedel een partij van circa 15.000 teststrips aangetroffen. Deze partij was door J&J bestemd voor Saudi-Arabië. De curator heeft deze strips met toestemming van J&J verkocht aan de Nederlandse onderneming HaJeAa Medical, die had aangegeven dat de goederen zouden worden doorverkocht aan een onderneming in Dubai. In de overeenkomst, gedateerd 6 april 2009, tussen de curator en HaJeAa Medical is bedongen dat de goederen niet op de Amerikaanse of de Europese markt gebracht zouden worden en heeft HaJeAa Medical verklaard dat, voor zover haar bekend, dat ook niet door haar afnemer gedaan zou worden. De goederen zijn niettemin door HaJeAa Medical doorverkocht aan een afnemer in de Verenigde Staten. [X] heeft [S], de bestuurder van HaJeAa Medical, met de curator in contact gebracht.

2.19 Nadat J&J het vermoeden had gekregen dat de partij toch op de Amerikaanse markt was gebracht, heeft zij in een kort geding op de voet van artikel 843a Rv. inzage in bepaalde documenten in de administratie van [S] gevorderd. Deze vordering is door de voorzieningenrechter bij vonnis van 20 augustus 2009 met betrekking tot een deel van die documenten toegewezen.

3. Het geschil

3.1. J&J vordert, na eiswijziging, waartegen als zodanig geen bezwaar is gemaakt, ten aanzien van [X] en Amroges zakelijk weergegeven:

- I. een verklaring voor recht dat de verhandeling van de counterfeit producten inbreuk maakt op de merkrechten van J&J;
- II. een verbod op merkinbreuk, welk verbod voor wat betreft inbreuk op de Gemeenschapsmerken zich zou dienen uit te strekken tot alle lidstaten van de Europese Unie;
- III. een verklaring voor recht dat [X] en Amroges door de verhandeling van de counterfeit producten onrechtmatig jegens J&J handelen;
- IV. een verbod op dit onrechtmatig handelen;
- V. opgave van gegevens met betrekking tot de verhandeling van de counterfeit producten;
- VI. vernietiging van alle counterfeit producten die [X] en Amroges in voorraad hebben;
- VII. bij staat op te maken schadevergoeding;
- VIII. bij staat op te maken winstafdracht;
- IX. een dwangsom van €100.000 per dag of €5.000 per product bij overtreding van de op te leggen ge- en verboden;
- X. veroordeling van [X] en Amroges in de, deels conform 1019h Rv. te begroten, proceskosten.

3.2. De vorderingen onder I en III zijn ook gericht tegen Chi Pharma, Chi Capital en Chi Medical.

3.3. J&J vordert van [Y] hetzelfde als van [X] en Amroges, met uitzondering van het gevorderde onder V en VI.

3.4. J&J baseert haar vorderingen tegen [X] en Amroges, na wijziging van de grondslagen, op de navolgende stellingen.

3.5. [X] en zijn vennootschappen hebben inbreuk gemaakt op de merkrechten van J&J in Nederland en in Europa als volgt.

- 3.5.1. Op het kantooradres van [X] zijn counterfeit verpakte teststrips aangetroffen.
- 3.5.2. Het gebruik van de merken in Nederland in zakelijke stukken ter aanduiding van counterfeit producten vormt eveneens merkinbreuk.
- 3.5.3. Bovendien hebben [X] en zijn vennootschappen counterfeit teststrips geleverd gekregen met de conditie 'free circulation EU' en deze producten dus in de Europese Gemeenschap geïmporteerd.
- 3.5.4. Daarnaast hebben [X] en zijn vennootschappen zich beziggehouden met ongeoorloofde parallelimport. In de periode 1999 – 2003 hebben zij originele, maar voor de markten in Azië, Afrika en het Midden-Oosten bestemde producten van J&J geleverd gekregen en via FPG op de Nederlandse en Amerikaanse markt gebracht. Ook in de periode 2003 – 2006 heeft [X] producten geleverd buiten het hem in de distributieovereenkomst toegekende territorium (Ghana, Ivoorkust, Guinee), onder meer in de Verenigde Staten.

3.6. [X] en zijn vennootschappen hebben voorts onrechtmatig jegens J&J gehandeld door het bevorderen van en deelnemen aan de inbreuk op de Amerikaanse merkinschrijvingen. Het feitelijk binnen de Gemeenschap brengen van counterfeit producten en het uitvoeren daarvan is daarnaast in strijd met de Anti-piraterij verordening¹ en is bovendien een misdrijf. Het handelen van [X] is ook om die redenen als onrechtmatig aan te merken, aldus nog steeds J&J.

3.7. [X] en [Y] wisten volgens J&J van de verhandeling van teststrips in de counterfeit verpakkingen. [X] heeft deze zelf met onder andere [Y] opgezet. Dit is een voldoende ernstig hem persoonlijk te verwijten onrechtmatig handelen om [X] als bestuurder van de vennootschappen aansprakelijk te houden.

3.8. De verschillende vennootschappen van [X], waaronder Amroges, zijn onderling nauw met elkaar verbonden. [X] is de gemeenschappelijke beleidsbepaler, de vennootschappen zijn op hetzelfde adres gevestigd, Amroges houdt alle aandelen in CHI Capital en de vennootschappen gebruiken dezelfde computerserver. Gelet op deze nauwe verbondenheid kunnen de vennootschappen volgens J&J worden vereenzelvigd. Omdat sprake is van een web van vennootschappen die betrokken zijn bij counterfeit- en ongeoorloofde parallelhandel en het onduidelijk is waar de met deze handel gemaakte winst is gebleven en hoe de geldstromen liepen, is er een extra grond om de vorderingen ook tegen Amroges toewijsbaar te achten.

¹ Verordening (EG) 1383/2003

3.9. [X] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van J&J zijn gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken is deze rechtbank bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 2 GMVo² en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen berusten op inbreuk op de Beneluxmerken kan – de ook niet bestreden - bevoegdheid worden aangenomen gelet op de verknochtheid met de hiervoor genoemde vorderingen. Voor zover de vorderingen van J&J zijn gebaseerd op onrechtmatige daad is deze rechtbank bevoegd alleen al omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

5. De beoordeling in de procedure tegen [X]

5.1. De stellingen van J&J zien deels op de handel in counterfeit verpakkingen, deels op ongeoorloofde parallelimport. Ter zitting heeft J&J desgevraagd verklaard dat, indien de betrokkenheid van [X] bij de handel in counterfeit producten zou komen vast te staan, zij geen behoefte meer heeft aan een onderzoek naar de gestelde ongeoorloofde parallelhandel. J&J heeft tevens onderschreven dat, indien die betrokkenheid van [X] niet komt vast te staan, de op haar merkrechten gebaseerde stellingen geen grondslag voor een veroordeling van [X] kunnen vormen. De rechtbank zal haar onderzoek daarom vooralsnog beperken tot de handel in counterfeit verpakkingen.

5.2. [X] heeft erkend dat FPG en CHI Pharma betrokken zijn geweest bij de handel in counterfeit producten. Hij bestrijdt ook niet dat hij, indien komt vast te staan dat hij hiervan op de hoogte is geweest, als bestuurder van deze vennootschappen persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden. Wel ontkent [X] dat hij van de handel in counterfeit producten heeft geweten.

5.3. Volgens [X] heeft hij er nooit aan getwijfeld of hoeven twijfelen dat Rowantree originele Amerikaanse verpakkingen leverde. In dit verband voert hij, samengevat, het volgende aan.

5.3.1. Het is niet ongebruikelijk dat Amerikaanse merkfabrikanten VS-verpakkingen ook buiten de Verenigde Staten verkopen. Ook J&J had dat eerder gedaan. [X] leefde in de veronderstelling dat het Rowantree door J&J was toegestaan VS-verpakkingen te distribueren.

5.3.2. Het aantal door Rowantree maandelijks geleverde VS-verpakkingen was niet ongebruikelijk. Er was sprake van ruilhandel aldus dat "internationale verpakkingen" werden geruild (in een andere verhouding dan één op één) tegen VS-verpakkingen, met bijbetaling van het prijsverschil. [X] meende dat Rowantree originele "internationale verpakkingen" aangeleverd kreeg die zij in plaats van de VS-verpakkingen in Afrika kon verkopen zodat de VS-verpakkingen beschikbaar kwamen voor verkoop in de Verenigde Staten.

² Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

5.3.3. De counterfeit verpakkingen zijn niet van echt te onderscheiden. Door Chi Pharma zelf uitgevoerde controlemetingen en metingen van de FDA in de Verenigde Staten wezen uit dat de producten zelf telkens goed functioneerden.

5.3.4. [X] heeft [Z] slechts gevraagd enkele samples (37 stuks) van VS-verpakkingen aan [R] te sturen. [R] had deze volgens [X] nodig om Johnson & Johnson te introduceren en te promoten bij Afrikaanse 'key-decisionmakers'. [Z] heeft grote aantallen VS-verpakkingen naar [R] gestuurd na zijn ontslag bij Care Desk, maar daar was [X] niet van op de hoogte. Op de door [Z] namens Care Desk verzonden facturen voor deze VS-verpakkingen staat dan ook een privé-rekeningnummer van [Z]. [Y] was kennelijk op de hoogte van de frauduleuze praktijken van [Z]. [Y] en [Z] hebben samengewerkt.

5.4. Gelet op deze gemotiveerde betwisting van [X] is het aan J&J te bewijzen dat [X] op de hoogte is geweest van de handel in counterfeit producten. Voor dit bewijs is reeds thans het volgende voorhanden.

5.5. CHI Pharma is, naar J&J onweersproken heeft aangevoerd, een klein bedrijf met slechts enkele werknemers, allen werkzaam op dezelfde locatie. Dit maakt het minder waarschijnlijk dat voor [X] verborgen kon blijven dat Rowantree counterfeit producten leverde.

5.6. [X] heeft als voormalige distributeur van de teststrips een grote kennis van de markt. [X] heeft geen aannemelijke verklaring gegeven waarom hij niettemin zou hebben gemeend dat J&J Rowantree zou hebben toegestaan VS-verpakkingen, die Rowantree tegen het hiervoor onder 2.11 bedoelde lagere tarief bij J&J had ingekocht, op de Amerikaanse markt af te zetten. Dat J&J iets dergelijks al eerder had gedaan, wat J&J ontkent, blijkt vooralsnog niet.

5.7. [Y] heeft op 20 januari 2009 een beëdigde verklaring afgelegd bij notaris J.D.M. Schoonbrood te Amsterdam. Deze verklaring houdt onder meer het volgende in:

'62. Following the termination of the distribution agreement in March 2006, there were a number of new flow streams of LifeScan OneTouch test strips established through [X]'s companies and the companies under his control. First of all, we were sending LifeScan One Touch test strips from a number of different sources to South Africa (the "southbound" traffic) in order for them to be repackaged into counterfeit packaging by the South Africans. Secondly, there was a flow of counterfeit repackaged products from the South Africas to the United States (the "northbound" traffic

(...)

The repackaging was taking place in South Africa. I knew from about 2006, and [X] ([Y] doelt blijkens de verklaring op [X] – rb.) must have known for much longer, that the repackaging was taking place, and that the US boxes we were buying in from the South Africans were counterfeit copies of authentic boxes sold in the US. The authentic samples used as models were provided by [Z] of [X]'s US company. [Z] purchased boxes having good expiry dates in American pharmacies and sent them off to the South Africans. Both [X] and I knew what [Z] was up to: [X] was the one who instructed [Z] to help in the first place...'

5.8. Een tweede – niet beëdigde – verklaring van [Y] van 29 juni 2009 houdt onder meer in:

'3. [X] denies that he was aware of the fact that repackaging was being carried out in South Africa. As I already indicated in my first affidavit of 20 January 2009 (par. 83 -85), this is untrue. [X] knew about the repackaging taking place in South Africa. He was the one who initially instructed [Z] to buy authentic boxes of LifeScan One-Touch test strips in America which were used as models for the counterfeit packaging. [Z] was well paid for sourcing the boxes.

(...)

11. In addition, there were several meetings between [X] and the South Africans. I attended two meetings in London and one in Zurich. During these meetings the counterfeit trade was discussed. Again, [X] was certainly aware of the counterfeit trade, not least because he was in charge of supplying the South Africans with raw product and selling the finished articles on to American customers. '

5.9. [X] heeft niet bestreden dat [Y] de hiervoor vermelde verklaring heeft afgelegd.

5.10. [X] ontkent niet dat hij [Z] heeft verzocht Amerikaanse verpakkingen te zenden aan Rowantree. Een aannemelijke verklaring waarom Rowantree dergelijke verpakkingen nodig zou hebben ontbreekt. [X] heeft daarvoor, zoals J&J benadrukt, drie verschillende verklaringen gegeven, die geen van alle geloofwaardig zijn te achten op grond van het navolgende.

5.11. In de dagvaarding die het hiervoor onder 2.16 vermelde kort geding inleidde vermeldt [X] onder randnummer 18:

'[X] heeft eerder in 2003, gebruik makend van zijn bestaande relatie met J&J/Lifescan, de heren [R] en [Q] geïntroduceerd bij J&J/Lifescan. De heren [R] en [Q] hadden de wens te kennen gegeven graag distributeur te willen worden van LifeScan in Zambia....Na jarenlange onderhandelingen waar [X] niet in persoon bij was betrokken heeft LifeScan Wengen Corporation Ltd. ...aangesteld als distributeur van LifeScan producten voor Zambia...[X] leefde op grond van het bovenstaande in de veronderstelling dat de heren [R] en [Q] directe contacten onderhielden met J&J/LifeScan op basis waarvan zij LifeScan producten konden betrekken. Het idee dat zij door J&J/LifeScan in staat waren gesteld US-verpakkingen te distribueren stond in lijn met hun verzoek geruime tijd na hun initiële introductie bij J&J/LifeScan...om voorbeelden van US-verpakkingen te verstrekken om deze te kunnen gebruiken in hun onderhandelingen met LifeScan...Deze US-verpakkingen zouden tijdens de gesprekken met J&J/LifeScan worden getoond teneinde daarmee, zoals gebruikelijk, tot uitdrukking te brengen aan welke verpakking de voorkeur werd gegeven. '

5.12. De rechtbank acht het voorsnog weinig aannemelijk dat Wengen (Rowantree) het nodig zou vinden voorbeelden te hebben van de eigen verpakkingen van LifeScan om aan J&J duidelijk te maken welke verpakking gewenst werd en al helemaal niet dat Wengen daarvoor niet slechts enkele maar 37 stuks verpakkingen nodig had.

5.13. Op 2 mei 2005 schrijft [X] in een email aan [Z] het volgende.

Hi [Z],

All well?

As discussed your friends in RSA look for ongoing sample of both products. This means minimum 2 but preferable 3 boxes each month of each (total 4 or 6) with different (fresh as possible) exp dates and batch numbers? Please keep track of what you send!!

They also asked me if you could arrange this one time a full carton (24) of Surestep (same as before of other strip). Can you please arrange asap! All products to be invoiced as before because do not want CDC to lose money on it! Even add 5% handling charges (you driving up and down)! They use it to keep track of US Market sales and negotiate with manufacturer on what exp dates they should get (as they tell me)!

Thanks,

[X]

5.14. In deze email wordt een andere verklaring gegeven en wordt niet gevraagd om slechts enkele voorbeelden maar om maandelijks toezending van verpakkingen met een 'fresh' expiratedatum en batchnummer. Hoe dit Rowantree zou helpen *to keep track of US Market sales and negotiate with manufacturer on what exp dates they should get* is vooralsnog niet in te zien. Ook blijkt niet dat Rowantree [X] daadwerkelijk deze onlogische reden voor het verzoek heeft gegeven.

5.15. In deze procedure wordt weer een ander standpunt ingenomen, namelijk dat de verpakkingen nodig zouden zijn voor promotie en introductie van de producten in Afrika. Ook hiervoor geldt dat niet blijkt dat Rowantree deze reden heeft opgegeven, terwijl evenmin valt in te zien dat dit een steekhoudende reden zou kunnen zijn voor de (grote) hoeveelheid verzonden VS-verpakkingen.

5.16. In een e-mail van [Z] van 14 oktober 2005 informeert Wengen over een DHL zending teststrips die op zondag zouden moeten aankomen. [X] reageert op de kopie van deze e-mail in een e-mail van 17 oktober 2005 aan [Z]. Hierin laat hij [Z] weten: *'no need to copy me'*. Deze reactie wekt de indruk dat [X] niet meer dan nodig betrokken wil worden bij de regelmatige zendingen van de strips.

5.17. Voorafgaand aan de onder 2.18 vermelde verkoop heeft de curator op 11 februari 2009 aan [S] laten weten:

Wat de (door) verkoop van de goederen betreft: graag verneem ik waar u c.q. uw afnemers voornemens zijn de producten op de markt te brengen. Voorts ontvang ik graag van u de bevestiging dat de goederen door u niet op de Amerikaanse markt gebracht zullen worden en dat dit – voor zover u bekend – ook niet door uw afnemers zal gebeuren.

5.18. [S] heeft dit bericht doorgestuurd aan [X] met de vraag:

[X],

Wat moet ik hiermee? (...) Wat doen wij met haar opmerking c.q. verzoek om niet de Amerikaanse markt te beleveren. Het zou wel een afgang betekenen voor mij t.o.v. de Amerikaanse klant. Volgens mij heeft zij niets te maken met waar wij leveren. Volgens jou zijn deze strips oke en probleemloos voor de Amerikaanse markt. Dus wel leveren zou ik zeggen. (...)

5.19. [X] heeft daarop geantwoord:

Jij brengt ze toch niet op de Amerikaanse markt en de bestemming van jouw klant(en) is jou toch niet bekend? Partij is toch goed en vrij verhandelbaar? Je hebt waarschijnlijk nog nooit zo'n moeilijkheden bij koop gekend en begrijpelijk dat je af ziet van koop als het vandaag niet rond komt.

5.20. In een beëdigde verklaring, op 2 oktober 2009 afgelegd bij notaris J.D.M. Schoonbrood te Amsterdam, heeft [S] over deze verkoop het volgende verklaard:

In januari 2009 werd ik benaderd door [X] met de vraag of ik geïnteresseerd was om samen met hem deze deal te doen...Amerika was direct in beeld onder meer omdat daar de geschiktere bedrijven voor deze partij zitten...In mijn gesprekken met [X] is aan de orde gekomen dat mijn aandeel 25% van de winst zou zijn, wat rond de USD 25.000 zou uitkomen. Het overige 75% zou naar [X] gaan...Op 12 februari 2009 begreep ik van de curator dat het niet was toegestaan om de partij teststrips op de Amerikaanse markt te brengen vanwege bezwaren van Johnson & Johnson. Ik heb toen een email aan [X] gestuurd met de vraag wat ik hier mee moest...[X] en ik hebben de kwestie vervolgens mondeling besproken. Wij wilden de deal graag door laten gaan omdat wij er beiden financieel aardig aan zouden verdienen. [X] heeft voorgesteld om de teststrips aan een afnemer in het Midden-Oosten te leveren...Uiteindelijk heb ik in samenspraak met JAS Forwarding een bedrijf in Dubai...bereid gevonden om als tussenschakel te fungeren. Hierdoor konden wij jegens de curator en Johnson & Johnson maskeren dat de teststrips toch aan een Amerikaanse klant zouden worden geleverd. [X] wist van de verkoop aan H&H (de Amerikaanse afnemer – rb.) en dat die ondanks de brief van de curator door moest gaan.

5.21. [X] heeft niet bestreden dat [S] de hiervoor vermelde verklaring heeft afgelegd.

5.22. Uit de emails en de verklaring van [S] moet vooralsnog worden afgeleid dat [X] bewust betrokken is geweest bij het op de Amerikaanse markt brengen van de door de curator verkochte partij teststrips, in strijd met de aldaar geldende merkrechten van J&J. Dat gegeven maakt aannemelijker dat hij ook eerder betrokken is geweest bij de hem in deze procedure verweten handelingen.

5.23. Op grond van hetgeen onder 5.5 tot en met 5.22 is overwogen is de rechtbank, behoudens door [X] te leveren tegenbewijs, overtuigd van de juistheid van de stelling van J&J dat [X] op de hoogte is geweest van de handel in counterfeit producten. [X] zal echter, zoals hij uitdrukkelijk heeft aangeboden, gelegenheid worden gegeven tegenbewijs te leveren,

waarin hij slaagt indien door het tegenbewijs voldoende twijfel aan de juistheid van de stelling J&J ontstaat. In het kader van het tegenbewijs heeft [X] de gelegenheid onder anderen [Y] en [S] onder ede door de rechtbank te laten horen.

6. De beoordeling in de procedure tegen Amroges

6.1. Geen van de handelingen die J&J aan gedaagden verwijt zijn verricht op naam van Amroges. Amroges bestrijdt dan ook iedere betrokkenheid.

6.2. De verbanden tussen de verschillende vennootschappen waarop J&J wijst zijn in concernverband zeer gebruikelijk. Die omstandigheden kunnen, ook gezien het verweer van Amroges, geen grond vormen om de vennootschappen met elkaar te vereenzelvigen. Dat de met de verweten handelingen gemaakte winst kán zijn weggesluisd naar Amroges is daarvoor evenmin reden. Dit zijn slechts speculaties van J&J en zelfs indien de winst naar Amroges is gevloeid is uitsluitend die omstandigheid onvoldoende reden om vereenzelving aan te nemen. In voorkomend geval biedt artikel 3:45 B.W. J&J daar tegen voldoende bescherming.

6.3. De vorderingen tegen Amroges worden afgewezen met veroordeling van J&J in de proceskosten. Amroges heeft geen aanspraak gemaakt op een proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv. De proceskosten worden daarom vastgesteld aan de hand van het liquidatietarief en wel op de helft van de door [X] en Amroges tot heden in totaal gemaakte kosten.

6.4. De beslissing wordt in verband met het bepaalde in artikel 140 lid 2 Rv. aangehouden tot ook in de procedure tegen [X] kan worden beslist.

7. De beoordeling in de procedure tegen de niet-verschenen gedaagden

7.1. De vorderingen tegen de niet-verschenen gedaagden komen niet onrechtmatig of ongegrond voor en dienen daarom te worden toegewezen.

7.2. Ook deze beslissingen dienen gezien artikel 140 lid 2 Rv. te worden aangehouden.

8. De beslissing

in de procedure tegen [X]

De rechtbank:

8.1. laat [X] toe tot het leveren van het onder 5.23 bedoelde tegenbewijs;

8.2. bepaalt dat, voor zover [X] dit tegenbewijs zou wensen te leveren door middel van getuigen, getuigen zullen worden gehoord door mr. P.G.J. de Heij, die hierbij tot rechter-commissaris wordt benoemd, in een van de zalen van het paleis van justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage op een nader vast te stellen datum en tijdstip;

8.3. bepaalt dat, andermaal indien getuigenbewijs aan de orde zou zijn, partijen binnen 4 weken na uitspraak van dit vonnis opgave kunnen doen van verhinderdata in de periode

van 1 november 2010 tot en met 1 januari 2011 waarna datum en tijd van verhoor zullen worden bepaald;

8.4. bepaalt dat voor het geval [X] bewijs door middel van bewijsstukken en/of door een ander bewijsmiddel wil leveren, hij daartoe binnen 4 weken na de uitspraak van dit vonnis de zaak kan opbrengen en een akte kan nemen;

in alle procedures

8.5. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. G.R.B. van Peursem en mr. P.A.C.E. van der Kooij en in het openbaar uitgesproken op 6 oktober 2010.