

Pres. Rb Den Haag, 10 oktober 1989, Hassle v Medicopharma

OCTROOIRECHT

Inbreukmakend aanbieden

Aanbieden voor levering na verstrijken van de duur van het octrooi maakt inbreuk

Maar zelfs al aangenomen wordt dat het gaat om een misverstand en dat Metoprolol tartraat nu wordt aangeboden voor levering na het verstrijken van de duur van het octrooi, zoals gedaagden willen doen geloven, is het gevorderde verbod toewijsbaar. Voorshands wordt namelijk geoordeeld dat ook dit handelen van gedaagden inbreuk maakt op de rechten van eiseres

Gedaagden betwisten niet dat het vervaardigen, het ten verkoop aanbieden en in voorraad hebben van Metoprolol tartraat inbreuken opleveren op eiseresses octrooi. Zij voeren ten verweer aan dat de advertentie slechts ten doel had "potentiële agenten en distributeurs in de wereld op te roepen, die zich te zijner tijd, d.w.z. na het verstrijken van de duur" van het in het geding zijnde octrooi, "met de verhandeling van Medicopharma's generieke preparaten zouden gaan bezighouden". Dit verweer komt ongeloofwaardig voor. Uit de tekst van de advertentie kan slechts afgeleid worden, dat gedaagden op dit moment Metoprolol tartraat ten verkoop aanbieden en in voorraad hebben.

Dit vormt voldoende grond voor toewijzing van het gevraagde inbreukverbod. Maar zelfs al aangenomen wordt dat het gaat om een misverstand en dat Metoprolol tartraat nu wordt aangeboden voor levering na het verstrijken van de duur van het octrooi, zoals gedaagden willen doen geloven, is het gevorderde verbod toewijsbaar. Voorshands wordt namelijk geoordeeld dat ook dit handelen van gedaagden inbreuk maakt op de rechten van eiseres.

Vindplaatsen: BIE 1990, nr. 90

Pres. Rb Den Haag, 10 oktober 1989

(J.J. Brinkhof)

President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 10 oktober 1989

Aktiebolaget Hassle te Molndal, Zweden, eiseres (in kort geding), procureur Jhr Mr J.A. Stoop, tegen

1. NV Medicopharma te Zaandam en
2. BV Pharbital te Amsterdam, gedaagden (in kort geding), procureur Jhr Mr G. Hooft Graafland, advocaat Mr J.F.A. Doeleman te Amsterdam.

Overwegingen ten aanzien van het recht

1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:

a. Eiseres is houdster van het [Nederlands octrooi 160.549](#).

b. Tot de in dit octrooi onder bescherming gestelde geneeskrachtige verbindingen behoort mede de stof, bekend onder de naam metoprolol (tartraat).

c. Gedaagden hebben in het - naar aangenomen moet worden: mede in Nederland verspreide - tijdschrift

SCRIP (d.d. 18 augustus 1989) een advertentie doen opnemen, onder meer bevattende de tekst:

Pharbital (the largest Dutch manufacturer of generic drugs) has available for EEC or worldwide sale or licensing the following pharmaceutical products in miscellaneous dosage forms and strengths:

.... Metoprolol Tartrate...

Medicopharma is the parent company of Pharbital...

d. Namens eiseres heeft de procureur van eiseres aan gedaagden op 19 september 1989 onder meer geschreven:

In een door U mede namens Uw dochter Pharbital BV in het tijdschrift SCRIP d.d. 18 augustus jl. geplaatste advertentie biedt U metoprolol tartraat produkten aan. Deze vallen echter onder de aan mijn cliënte verleende octrooien. In Nederland is dit het octrooi 160.549.

Door de vervaardiging, het in voorraad houden, het aanbieden en/of verkopen van metoprolol tartraat bevattende geneesmiddelen plegen U en Uw dochteronderneming dus inbreuk op dit en corresponderende buitenlandse octrooien van mijn cliënte.

Namens cliënte verzoek ik U dan ook mij binnen een week na heden schriftelijk te bevestigen dat Uw vennootschap en haar dochterondernemingen zich van verdere inbreuk op de octrooien van mijn cliënte zullen onthouden en zolang deze van kracht zijn geen metoprolol tartraat bevattende produkten zullen vervaardigen, aanbieden en/of verhandelen.

Mocht ik binnen de U gestelde termijn geen bevredigende reactie van U ontvangen hebben dan behoudt cliënte zich het recht voor U zonder verdere waarschuwing in rechte te betrekken.

e. Namens gedaagden werd bij brief van 20 september 1989 aan de procureur van eiseres onder meer geschreven:

De advertentie heeft duidelijk alleen als doel om te zoeken naar potentiële partners voor de registratie- en toekomstige verkoop van bepaalde thans nog geoctrooide producten (zoals Selokeen). De potentiële partners zullen eerst te gelegener tijd, d.w.z. na beëindiging van de diverse octrooien in de diverse landen, de door ons aan hen verschaft registratie-dossiers en produkten gebruiken c.q. exploiteren.

2. Eiseres is van mening dat uit de advertentie blijkt dat gedaagden inbreuk plegen op haar octrooi. Op grond hiervan vordert zij - kort gezegd - gedaagden op straffe van een dwangsom te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi.

3. Gedaagden verzetten zich tegen toewijzing van de vordering.

4. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

4.1. Gedaagden betwisten niet dat het vervaardigen, het ten verkoop aanbieden en in voorraad hebben van Metoprolol tartraat inbreuken opleveren op eiseresses octrooi.

4.2. Zij voeren ten verweer aan dat de advertentie slechts ten doel had "potentiële agenten en distributeurs in de wereld op te roepen, die zich te zijner tijd, d.w.z. na het verstrijken van de duur" van het in het geding zijnde octrooi, "met de verhandeling van Medicopharma's generieke preparaten zouden gaan bezighouden". Dit verweer komt ongeloofwaardig voor. Uit de tekst van de advertentie kan slechts afgeleid worden, dat gedaagden op dit moment Metoprolol tartraat ten verkoop aanbieden en in voorraad hebben.

harma's generieke preparaten zouden gaan bezighouden".

4.3. Dit verweer komt ongeloofwaardig voor. Uit de tekst van de advertentie kan slechts afgeleid worden, dat gedaagden op dit moment Metoprolol tartraat ten verkoop aanbieden en in voorraad hebben.

Dit vormt voldoende grond voor toewijzing van het gevraagde inbreukverbod.

4.4. Maar zelfs al aangenomen wordt dat het gaat om een misverstand en dat Metoprolol tartraat nu wordt aangeboden voor levering na het verstrijken van de duur van het octrooi, zoals gedaagden willen doen geloven, is het gevorderde verbod toewijsbaar. Voorshands wordt namelijk geoordeeld dat ook dit handelen van gedaagden inbreuk maakt op de rechten van eiseres.

4.5. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissingen

De President:

1. Verbiedt ieder der gedaagden elke directe en indirecte inbreuk op het Nederlandse octrooi 160.549.

2. Veroordeelt ieder der gedaagden tot betaling aan eiseres ten titel van dwangsom van een bedrag groot f 50 000 (...) voor elke door de betrokken gedaagde gepleegde overtreding van het verbod.

3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

4. Veroordeelt de gedaagden tot betaling van de kosten van het geding aan de zijde van de eiseres gevallen, des dat de ene gedaagde betalende de andere zal zijn bevrijd, tot op deze uitspraak begroot op f 1000.

(...)
