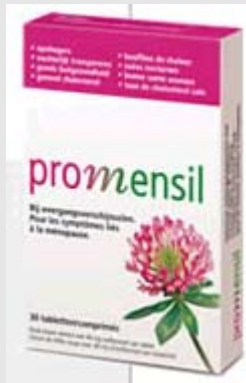


Hof Den Haag, 3 juli 2008, Novogen v Care for Women



OCTROOIRECHT

Ontbreken nieuwheid

- [Impliciete openbaarmaking combinatie van kenmerken A, B, C en E voor klaver](#)

Uit hetgeen hiervoor onder 10.1.- 10.3. is overwogen volgt dat de combinatie van kenmerken A, B (voor zover beperkt tot klaver), C, en E rechtstreeks en eenduidig expliciet dan wel impliciet is geopenbaard in het genoemde artikel van Beckham, zodat conclusie 1 welke deze combinatie als een alternatief inhoudt, de vereiste nieuwheid mist.

- [Impliciete openbaarmaking combinatie van kenmerken, A, B, C en E voor soja](#)

De combinatie van de kenmerken A., B (beperkt tot soja), C en E is dan ook (impliciet) bekend uit het gekozen uitgangspunt. Daar conclusie I ook deze bekende (alternatieve) uitvoeringsvorm inhoudt, wordt conclusie I ook op deze grond niet nieuw geoordeeld

Geen inventieve maatregel

de keuze van een op zichzelf bekend tablet als handige doseringsvorm voor het uit "Herbal Help" bekende toedienen van isoflavonen ter verlichting van menopauzeklachten, niet inventief. Overname van een bekende maatregel ter bereiking van een overeenkomstig technisch effect van die maatregel bij de beoogde bekende toediening ligt voor de gemiddelde vakman voor de hand.

Indien conclusie I zou worden aangevuld met deze kenmerkende maatregel, dan zou deze aanvulling conclusie I de vereiste nieuwheid geven. Immers, de door Beckham voorgeschreven vloeibare isoflavone extracten in de vorm van een thee of soep worden niet geconcentreerd, terwijl ook niet de daarin aanwezige isoflavonen als vaste stof worden geïsoleerd en als werkzame bestanddelen in een capsule of tablet worden opgenomen.

12.6 Resteert de vraag of een in voornoemde zin gepreciseerde conclusie I ook de vereiste inventiviteit heeft. Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend op grond van het volgende. Het is reeds uit verscheidene documenten bekend om isoflavonen in vaste vorm uit extracten te winnen (hetzij in glycoside-, hetzij in aglucon-vorm). Als voorbeeld van een dergelijk document

wordt het hierboven reeds geciteerde document 013 (productie 17 CtW) genoemd (zie Engelse vertaling (Oppositiedossier 5, D6A) blz, 2, regels 8-10 en blz.7, "example 3"). In de geneesmiddelenindustrie is reeds lang bekend om als handige "enkelvoudige doseringsvormen" relatief lang houdbare, kant-en-klare pillen, capsules of tabletten met daarin vaste werkzame stoffen in zuivere vorm en in precies bepaalde hoeveelheid te vervaardigen. Bovendien is bekend dat ook voedings-supplementen, waarop het onderhavige octrooi in het bijzonder ziet, in deze handige doseringsvormen worden aangeboden. Zo heeft Care for Women naar voren gebracht: *"het is (bijvoorbeeld) moeilijk om elke dag voldoende sinaasappels te eten om aan de dagelijkse hoeveelheid van vitamine C te voldoen. De oplossing is al decennia bekend en in tabletvorm verkrijgbaar bij elke drogist. Hetzelfde geldt voor ginseng en een reeks andere producten die anders wellicht niet voldoende (.) voorkomen in ons Nederlandse dieet."*

Naar het voorlopige oordeel van het hof is de keuze van een op zichzelf bekend tablet als handige doseringsvorm voor het uit "Herbal Help" bekende toedienen van isoflavonen ter verlichting van menopauzeklachten, niet inventief. Overname van een bekende maatregel ter bereiking van een overeenkomstig technisch effect van die maatregel bij de beoogde bekende toediening ligt voor de gemiddelde vakman voor de hand.

13. Gelet op het voorgaande houden de conclusies 2-11 op zichzelf bekende dan wel voor de vakman eenvoudig te bepalen maatregelen in. Deze volconclusies voegen dan ook aan conclusie I niets bijzonders toe en ontberen de vereiste inventiviteit.

PUBLICATIE

Onrechtmatig persbericht

Persbericht na de uitspraak van de rechtbank in Wenen van 9 mei 2006 wekt ten onrechte de indruk dat die uitspraak - voor de beantwoording van de vraag of het octrooi ("patent") geldig is - ook voor Nederland richtinggevend is

Uit het bovenstaande (rechtsoverwegingen 10.4, 11.4, 13 en 14) volgt dat het hof zich verenigt met het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat er een gerede (serieuze, geenszins te verwaarlozen) kans bestaat dat het octrooi in oppositie of in een nietigheidsprocedure zal worden herroepen dan wel vernietigd. Het hof gaat ervan uit dat door het vonnis Novogen duidelijk is geworden dat zodanige kans op herroeping/vernietiging van het octrooi bestond en bestaat en dat zij daarmee rekening behoorde/behoort te houden. Naar het voorlopige oordeel van het hof wekt het persbericht, dat Novogen op 15 mei 2006 heeft laten uitgaan na de uitspraak van de rechtbank in Wenen van 9 mei 2006, ten onrechte de indruk dat die uitspraak - voor de beantwoording van de vraag of het octrooi ("patent") geldig is - ook voor Nederland richtinggevend is, waardoor degenen die daarvan kennis nemen op het verkeerde been worden gezet, terwijl van die (misleidende) publicatie bovendien een wervende kracht uitgaat. Gelet hierop heeft Novogen onrechtma-

tig gehandeld en slaagt grief 2. Het hof acht na te melden verbod op zijn plaats.

PROCESRECHT

Spoedeisend belang hoger beroep

[Naar het oordeel van het hof zijn, behalve de aangevoerde vertraging, geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit kan volgen dat Novogen in hoger beroep geen spoedeisend belang meer heeft bij haar vorderingen.](#)

Vindplaatsen:

Hof Den Haag, 3 juli 2008

(J.C. Fasseur-van Santen, R. A. Grootoek en S.U. Ottevangers)

Het Gerechtshof, kamer MC-5, heeft het volgende arrest gewezen inzake:

de vennootschap naar vreemd recht

NOVOGEN RESEARCH Pty. Ltd.,

gevestigd althans kantoorhoudende te North Ryde, Australië,

appellante, tevens incidenteel geïntimeerde,

hierna ook te noemen: Novogen,

procureur: mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaten: mr P. Burgers en mr M.A.R. Vermunt (Amsterdam),

tegen:

1. CARE FOR WOMEN B.V.,

2. CARE FOR WOMEN GROOTHANDEL B.V.,

3. CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amersfoort,

geïntimeerden, tevens incidenteel appellanten,

hierna gezamenlijk ook te noemen: Care for Women of CfW (in het enkelvoud),

procureur: mr C.J.J.C. van Nispen

advocaat: S.C. Dack (barrister).

Het geding

Novogen is bij exploit van 26 januari 2006 in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage tussen haar (Novogen) als eiseres en Care for Women als gedaagden in kort geding gewezen [vonnis van 11 januari 2006](#). Novogen heeft onder overlegging van producties tegen het vonnis twaalf grieven ontwikkeld, die door Care for Women, onder overlegging van producties, zijn bestreden. Care for Women heeft, incidenteel appellerend, van haar zijde vijf grieven tegen het vonnis aangevoerd. Novogen heeft de incidentele grieven bestreden en haar eis in conventie vermeerderd met een vordering strekkende tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad, welke eisvermeerdering naar 's hofs oordeel op een misverstand berust, nu de uitvoerbaarverklaring bij voorraad in conventie reeds bij memorie van grieven is gevorderd. Vervolgens hebben partijen hun standpunten door hun voornoemde advocaten doen bepleiten aan de hand van pleitnotities; daarbij heeft Novogen bij akte een productie, genummerd 23, in het geding gebracht en Care for Women bij akte een aantal producties, genummerd 37-40 ten processe overgelegd. Ten slotte

hebben partijen, onder overlegging van de processtukken waaronder de pleitnotities, arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage als voorshands vaststaand aangemerkte en in het vonnis onder 2 weergegeven feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

2.1 Care for Women heeft aangevoerd dat Novogen niet-ontvankelijk is in haar hoger beroep, daar zij niet met de voor een kort geding vereiste voortvarendheid in hoger beroep heeft geprocedeerd.

2.2 Dienaangaande is gebleken dat de appèldagvaarding is uitgebracht op 26 januari 2006, de memorie van grieven is genomen op 8 juni 2006, waarna de memorie van antwoord in principaal appèl tevens houdende grieven in incidenteel appèl is genomen op 17 augustus 2006, en de memorie van antwoord in incidenteel appèl op 29 maart 2007.

De Hoge Raad heeft in zijn [arrest van 23 januari 2000 \[1998, Red. IEPT\]](#), NJ 2000, 544 overwogen: *"Indien (...) een voorziening wordt gevraagd, die ertoe strekt een einde te maken aan door de eisende partij als stelselmatige inbreuk op een haar toekomend subjectief recht aangemerkte handelingen waarvan zij doorlopende schade ondervindt, ligt het alleszins voor de hand dat deze partij een spoedeisend belang bij haar vordering heeft. (...) Wordt de gevraagde voorziening geweigerd niet wegens gebrek aan spoedeisend belang maar (...) op materiële gronden, terwijl de gewraakte handelingen niet worden gestaakt, dan dient in beginsel ervan te worden uitgegaan dat de eisende partij, zo zij tijdig in beroep komt en opnieuw een op beëindiging van die handelingen gerichte voorziening bij voorraad vordert, daarbij nog onverminderd een spoedeisend belang heeft. Niet kan worden aangenomen dat dit spoedeisend belang dan vervolgens zou komen te ontbreken als gevolg van de enkele omstandigheid dat de eisende partij in appel minder voortvarend procedeedt dan in een appelprocedure in kort geding in het algemeen wenselijk of gebruikelijk is".*

Niet bestreden is dat Novogen heeft gesteld dat Care for Women door de verhandeling van haar producten inbreuk maakt op haar [octrooi EP 0.656.786 B1 \(hierna ook te noemen: het octrooi\)](#) en dat Novogen in kort geding een voorziening heeft gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan de inbreukmakende handelingen van Care for Women, waardoor zij naar zij stelt schade ondervindt, alsmede dat zij een spoedeisend belang bij haar vordering heeft. Dat het hierbij gaat om stelselmatige inbreuk waardoor doorlopende schade wordt ondervonden ligt in de stellingen van Novogen besloten.

Naar het oordeel van het hof zijn, behalve de aangevoerde vertraging, geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit kan volgen dat Novogen in hoger beroep geen spoedeisend belang meer heeft bij haar vorderingen. Voorts is niet gesteld dat Novogen de procedure in hoger beroep zo zeer vertraagt dat zij handelt in strijd met de eisen van een goede procesorde in kort geding en deswege geen aanspraak meer kan maken op de verlangde voorlopige voorziening. De

omstandigheid dat geen bodemprocedure is ingesteld maakt dit niet anders. Derhalve wordt het beroep op niet-ontvankelijkheid van Novogen wegens gebrek aan spoedeisend belang verworpen.

3.1 Novogen is houdster van het [Europese octrooi EP 0.565.786 B1](#) dat blijkt de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor "USE OF ISOFLAVONE PHYTO-OESTROGEN EXTRACTS OF SOY OR CLOVER ". De aanvraag voor het octrooi is ingediend op 19 mei 1993 met een beroep op voorrang van 19 mei 1992 berustend op de Australische octrooiaanvraag AU 2511992. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 15 september 2004. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Bij het Europees Octrooibureau (EOB) is tegen het octrooi, naar mededeling van Novogen, door "maar liefst negentien opposanten oppositie ingesteld en in totaal zijn elf verschillende oppositiegeschriften ingediend, waarvan tien ontvankelijk zijn verklaard" (memorie van grieven, onder 30), terwijl Care for Women in de oppositieprocedure heeft geïnterveneerd (productie 37 van Ctw). Deze opposities zijn nog hangende.

3.2. De conclusies van het octrooi luiden als volgt:

1. *The use of an isoflavone phyto-oestrogen extract of soy or clover, for the manufacture of a medicament for administration in unit dosage form for the treatment of pre-menstrual syndrome, symptoms associated with menopause, or prostate cancer.*

2. *A use as claimed in claim 1, wherein the medicament further comprises at least one dietary suitable excipient.*

3. *A use as claimed in claim 1 or 2, wherein the isoflavone phyto-oestrogen is extracted from soya*

4. *A use as claimed in claim 3, wherein the isoflavone phyto-oestrogen is extracted from soya hypocotyls.*

5 *A use as claimed in claim 1 or 2, wherein the isoflavone phyto-oestrogen is extracted from clover (hof: clover).*

6. *A use as claimed in any one of claims 1 to 4, wherein the isoflavone phyto-oestrogen extract comprises one or more of genistein, daidzein, or glycosides thereof, or metabolites or derivatives thereof.*

7. *A use as claimed in claim 1 or claim 2, wherein the isoflavone phyto-oestrogen comprises genistein, and/or biochanin A: daidzein and/or formononetin, present in a ratio of from about 1:2 to 2:1.*

8. *A use as claimed in any of claims 1 to 7, wherein the isoflavone phyto-oestrogens are present in an amount from about 20 mg to 200 mg per unit dose, optionally where the amount is 50 mg to 150 mg.*

9. *A use as claimed in any preceding claim, wherein administration of the medicament is administered at least daily over a period of at least a month.*

10. *A use as claimed in any preceding claim, wherein the extract includes coumestans, lignans and flavones.*

11. *A use as claimed in any preceding claim, wherein the unit dosage form is a tablet or capsule. "*

4. Care for Women brengt in de vorm van capsules de producten "Women's Menopause" en "Women's Rode Klaver" in de handel. Blijkens de verpakkingen en de

bijsluiters (zie productie 4 van Novogen) bevat een capsule "Women's Menopause" rode klaverextract met 40 mg isoflavonen en soja extract 100 mg met 2 mg isoflavonen, terwijl een capsule "Women's Rode Klaver" 40 mg isoflavonen uit rode klaver bevat. Vermeld is voorts dat isoflavonen ook wel plantaardige oestrogenen of fyto-oestrogenen worden genoemd. Deze producten zijn bestemd voor de behandeling van vrouwen met overgangsverschijnselen als opvliegers en nachtelijk transpireren. Novogen betoogt in haar inleidende dagvaarding dat Care for Women met het op de markt brengen van deze producten (in genoemde verpakking en met genoemde bijsluiters) inbreuk maakt op de conclusies I, 2, 3, 5, 8 en II van het octrooi en met "Women's Menopause" ook op de conclusies 6 en 7. Gezien de licentie die CfW heeft voor het gebruik van fytooestrogenextracten van soja, is Novogen in hoger beroep van oordeel dat, anders dan in de inleidende dagvaarding (onder 10 en in het petitum), thans geen sprake (meer) is van inbreuk op conclusie 3 (soja) (zie de noot op blz. 2 van haar pleitaantekeningen in hoger beroep).

5. Care for Women heeft niet weersproken dat haar genoemde producten inbreuk maken op het octrooi, maar voert uitsluitend het verweer dat het octrooi nietig is (zie pleitnotities in eerste instantie, onder 7 en memorie van antwoord, onder 15).

6. Novogen heeft in dit geding in conventie gevorderd (ieder van) Care for Women te verbieden inbreuk te maken op de werkwijzen van het octrooi in Nederland en de gedesigneerde landen en haar te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding als gevolg van de inbreukmakende activiteiten. Care for Women heeft in reconventie gevorderd Novogen te verbieden, op straffe van dwangsommen, aan derden mede te delen dat haar producten inbreuk maken op enig aan Novogen toekomend recht, Novogen te gebieden opgave te doen van degenen aan wie bedoelde mededingingen zijn gedaan en hun een rectificatiebrief te zenden. De rechtbank heeft zowel in conventie als in reconventie de vorderingen afgewezen.

7. De grieven in het principale beroep zijn grotendeels gericht tegen het (voorlopige) oordeel van de voorzieningenrechter dat het octrooi ongeldig zal worden bevonden, dat het gevorderde inbreukverbod mitsdien dient te worden afgewezen en tegen de motivering van dat oordeel. De incidentele grief 4 heeft betrekking op het oordeel van de voorzieningenrechter omtrent de nieuwheid, de incidentele grief 5 betreft de inventiviteit en de nawerkbaarheid van het octrooi. De grieven 1.1, 1.2, 1.3 en 2 in het incidentele beroep zijn gericht tegen de afwijzing van de reconventionele vordering en tegen de motivering van de voorzieningenrechter dienaangaande. De kernvraag die partijen verdeeld houdt is derhalve of er een gerede (een serieuze, niet te verwaarlozen) kans bestaat dat het octrooi in de lopende oppositieprocedure bij het EOB zal worden herroepen, althans in een eventueel in te stellen nietigheidsprocedure zal worden vernietigd.

8. Volgens Novogen (het rapport van de octrooige-machtigden H.W. Prins en M.W.J.B. Sjauw-En-Wa

(hierna: het rapport) onder 10, productie 7) zijn de belangrijkste technische kenmerken van de hoofdconclusie:

- A- gebruik voor de vervaardiging van een geneesmiddel,
- B- van een isoflavon-fyto-oestrogenextract van soja of klaver,
- C- voor toediening in de vorm van een enkelvoudige dosering,
- D- voor de behandeling van premenstrueel syndroom,
- E- voor de behandeling van symptomen die met de menopauze zijn verbonden,
- F- voor de behandeling van prostaatanker.

Hierbij merkt het hof het volgende op:

- Gezien de technische kenmerken B, D, E en F, houdt de hoofdconclusie zes alternatieve toepassingen in.

- Het begrip "medicament"(geneesmiddel) in conclusie I (de hoofdconclusie) dient naar het oordeel van Novogen ruim te worden uitgelegd (zie ook het rapport, onder 17), waarbij Novogen wijst op alinea [0059] van de beschrijving van het octrooi: *"The medicaments (geneesmiddelen, hof) of the invention may be presented as nutritional supplements, pharmaceutical preparations, vitamin supplements, food additives or foods supplemented with the specified active phyto-oestrogens of the invention, liquid or solid preparations, including drinks, sterile injectable solutions, tablets, coated tablets, capsules, powders, drops, suspensions, or syrups, ointments, lotions, creams, pastes, gels or the like. The formulations may be in convenient dosage forms, and may also include other active ingredients, and/or may contain conventional excipients, carriers and diluents. The medicaments are preferably presented as herbal remedies and treatments. "*

- In het octrooi is geen definitie gegeven van het begrip "(isoflavon-fyto-oestrogen)extract". Novogen heeft toegelicht met een beroep op het rapport, onder 18, dat onder dit begrip een "fysisch extract" van soja of klaver wordt verstaan "dat ten opzichte van het oorspronkelijke soja of klaver materiaal verrijkt is met isoflavon-fyto-oestrogenen". Gezien deze toelichting valt daaronder ook, bijvoorbeeld, gedroogde klaver, omdat gedroogde klaver ten opzichte van vers gemaaid klaver een hoger gehalte aan isoflavon-fyto-oestrogenen bevat en daarmee dus is "verrijkt". Ook het begrip "extract" is in het octrooi derhalve een ruim begrip. Dit volgt overigens ook uit de beschrijving van het octrooi zelf, onder meer uit de alinea's [0074] en [0082] van het octrooischrift, waaruit blijkt dat zelfs een zuiver mechanische scheiding van plantendelen leidt tot een "extract", namelijk het gedeelte van de plantendelen dat rijker is aan isoflavonen dan het resterende gedeelte (zie in dit verband de pleitnotities van Care for Women in hoger beroep, onder 45). Dat daarbij noodzakelijkerwijze andere (schadelijke) verbindingen in het "extract" zijn verlaagd in hun concentratie, zoals in het rapport onder 19 is vermeld, vindt geen steun in de conclusies en evenmin in de beschrijving van het octrooi. Dat zal afhangen, zo begrijpt de gemiddelde vakman, van het gebruikte extractiemiddel en de aard van de in de plant aanwezige "andere" verbindingen;

het is zeer wel denkbaar dat het "extract" verrijkt is met die "andere" verbindingen. Voorts ontbreekt bij de "mechanische extractie" van dat gedeelte van de plantendelen dat rijker is aan isoflavonen volgens de alinea's [0074] en [0082] van het octrooischrift elk gegeven omtrent de concentratie van de "andere" verbindingen in de gewonnen en de resterende plantendelen; deze concentratie kan dus hoger, gelijk of lager zijn dan die in de resterende plantendelen.

-Ten slotte mist het octrooi een definitie van het kenmerk C: "for administration in unit dosage form" (in de Nederlandse vertaling "voor toediening in de vorm van een enkelvoudige dosering"). In de beschrijving van het octrooi wordt onder "unit dosage form" onder meer verstaan "a pill, tablet, capsule or similar dosage form" (zie alinea's [0058] en [0073] van het octrooischrift en het rapport onder 20), en vormt ook poeder ("5g of soy hypocotyl (...) consumed as a powder added to the diet" (alinea [0082])) een enkelvoudige dosering in de zin van het octrooi. Conclusie 11 bevat evenmin een (nadere) omschrijving van "tablet of capsule". Hier is een ruime interpretatie gezien de beschrijving van het octrooi derhalve geboden. Hoe een "unit dosage form" dient te worden opgevat, als het "geneesmiddel" bestaat uit, bijvoorbeeld, drankjes, druppels, suspensies, sympen, smeersels, lotions, crèmes of pasta's of als het "geneesmiddel" in de voorkeursuitvoeringsvorm wordt gepresenteerd als "herbal remedies and treatments" (alinea [0059] van het octrooi), is in het octrooi niet aangegeven, maar aannemelijk is dat, in het geval dat het geneesmiddel, bijvoorbeeld, een kruidendrankje ("herbal remedy") betreft, de gemiddelde vakman één of meer per dag in te nemen eetlepels of maatbekertjes van het drankje als een "unit dosage form" in de zin van het octrooi zal beschouwen. De bovenstaande opmerkingen betreffende de ontbrekende definities houden in dat de door Novogen voorgestane ruime interpretatie van het octrooi meebrengt dat bij het bepalen van de nieuwigheid en inventiviteit van de conclusies van het octrooi ook van dezelfde ruime interpretatie van de stand der techniek moet worden uitgegaan.

Nieuwigheid

9. Als meest nabij gelegen stand der techniek kan volgens Novogen worden beschouwd het artikel "Herbal Help to Avoid Menopause Symptoms" van Nancy Beckham, gepubliceerd in het tijdschrift "Australian Wellbeing", no. 29,1988, blz.74-78 (zie pleitaanteekeningen van Novogen in hoger beroep, onder 13; productie 26 van CfW). Care for Women is eveneens van oordeel dat dit document als uitgangspunt kan worden gekozen en dat op grond van deze publicatie de toepassing volgens conclusie 1 van het octrooi niet nieuw is (memorie van antwoord, onder 72). Hierbij wordt opgemerkt dat Novogen het verleningsdossier niet heeft overgelegd, zodat niet kan worden nagegaan of deze publicatie tijdens de verleningsprocedure van het octrooi aan de orde is geweest. De omstandigheid dat deze publicatie op het octrooi niet als referentie is vermeld, vormt een aanwijzing dat dit niet het geval is geweest.

10.1 Naar het oordeel van het hof is uit genoemde publicatie (letterlijk) bekend:

- het gebruik voor de vervaardiging van een "geneesmiddel" (kruidenmiddel ("herbal remedy") (vgl. blz. 74, rechterkolom onder het kopje "Red Clover This is commonly sold as a herbal tea"),

- van een fyto-oestrogenen bevattende thee van rode klaver (middelste kolom, laatste twee regels en rechterkolom, eerste twee regels "Some of these oestrogen containing plants are: (...) Red clover. This is commonly sold as a herbal tea"),

- voor de behandeling van symptomen die met de menopauze zijn verbonden, onder meer opvliegers en transpireren (zie linkerkolom, regels 14 en 16-17: "(...) overcoming the problems of menopause (...) the symptoms: flushing and sweats").

Novogen heeft opgemerkt (zie het rapport, onder 42) dat in dit document "wordt gesuggereerd om zaden te kopen en deze te laten ontspruiten. Aldus wordt een volledig plantenmateriaal gebruikt." In het kader van de beoordeling van de nieuwheid is deze opmerking niet terzake: glashelder is geopenbaard het gebruik van een thee van rode klaver voor de behandeling van symptomen die met de menopauze zijn verbonden; dat Beckham als auteur van het artikel de voorkeur geeft aan het gebruik van kiemen van rode klaver doet aan deze openbaring niet af. Evenmin is bij bedoelde duidelijke en eenduidige openbaring relevant de opmerking van Novogen (zie het rapport, onder 56): "Op de prioriteitsdatum van de uitvinding (19 mei 1992) waren de biologische effecten die voor fyto-oestrogenen waren vastgesteld niet eenduidig positief. Deze mogelijk nadelige effecten hebben kennelijk niet in de weg gestaan aan de verkoop van thee van rode klaver voor de verlichting van menopauzeklachten, althans doen aan de openbaring daarvan niets af.

10.2 In deze publicatie is niet letterlijk vermeld dat de bedoelde fyto-oestrogenen isoflavonen omvatten, in het bijzonder genisteïne, daïdzeïne of glucosiden daarvan (zie conclusie 6 van het octrooi). In het onderhavige geding is echter een stortvloed van documenten uit de oppositieprocedure, te weten D1 t/m D64 (de aanduidingen zijn kenbaar uit productie 23 van Novogen (linkervakje) overgelegd, waaruit blijkt dat rode klaver als fyto-oestrogenen isoflavonen bevat, waaronder genisteïne, daïdzeïne of glucosiden daarvan. Partijen hebben in dit geding slechts met name een beroep gedaan op de volgende documenten, van welke stukken het hof uitgaat en waaruit naar het oordeel van het hof eenzelfde conclusie volgt. Hierbij zal de nummering volgens productie 23 van Novogen worden aangehouden.

- D14: "*Reproductive and general metabolic effects of phytoestrogens in mammals*" van R.S. Kaldas et al in *Reproductive Toxicology Review* (1989), Vol. 3, blz. 81-89, blz.81, linkerkolom: "*Historically, phytoestrogens were first investigated when it was noted that ewes that grazed Australian clover pastures for prolonged periods of time became sterile. It was found that the active agents in the clover that precipitated sterility were estrogenic (.....) Phytoestrogens include the isoflavones (i.e., genistein, genistin, daidzein, biochanin A, formononetin, and pratensein) and the coumestans (i.e., coumestrol and 4'-o-methylcoumestrol)*";

lavones (i.e., genistein, genistin, daidzein, biochanin A, formononetin, and pratensein) and the coumestans (i.e., coumestrol and 4'-o-methylcoumestrol)";

-D53: "*Detection and Estimation of Oestrogenic Constituents in Red Clover*" van E. Wong in *J.Sci.Food Agric. (1962) Vol. 13, 304.308, blz. 304, eerste alinea: "The weakly oestrogenic isoflavones biochanin A (Ia), genistein (Ib) and daidzein (IIa) have been found in red clover (*frifolium pratense*) (...). Another isoflavon, formononetin (11b), is also known to be present in red clover"*.

Het was dan ook bekend dat de fyto-oestrogenen in rode klaver isoflavonen omvatten. Daar waar in voornoemd artikel "Herbal Help" van Beckham dan ook sprake is van fyto-oestrogenen in rode klaver is het de gemiddelde vakman duidelijk dat met deze fyto-oestrogenen isoflavonen zijn bedoeld; de vakman "leest deze als het ware mee", te meer nu in dat artikel genesteïne reeds expliciet is vermeld als werkzaam bestanddeel van "herbal remedies" met een zwak oestrogene werking (zie blz.75, rechterkolom met name, onder het (sub)kopje "*Oestrogenic Constituents of Forage Plants*"): "*A particularly interesting piece of research has shown that genistein, a weak plant oestrogen, is able to displace oestradiol from receptors in the tissues which could explain why some herbal remedies are traditionally used for 'balancing' hormones.*"

10.3 In het artikel van Beckham is ook niet letterlijk terug te vinden het woord "extract" en ontbreken bovendien de woorden "enkelvoudige dosering voor toediening". Als één van de "herbal remedies" om menopauze symptomen te verlichten, wordt, zoals gezegd, rode klaver genoemd met de vermelding "This is commonly sold as a herbal tea". Een ieder, derhalve ook de gemiddelde vakman op het vakgebied van "herbal remedies and treatments", weet dat een kruidenthee wordt getrokken van de blaadjes of delen van de planten, veelal in gedroogde vorm, door middel van opgieten van kokend water, waarna het aftreksel door de gebruiker kan worden gedronken. Aangezien de in rode klaver aanwezige isoflavonen die in glycosidevorm verkeren oplosbaar zijn in kokend water (zie het octrooischrift, alinea's [0071] en [0072]), zal de bekende kruidenthee ten opzichte van de oorspronkelijke (veelal gedroogde) plantendelen verrijkt zijn met deze isoflavonen en is een thee een "extract" in de ruime betekenis van het octrooi, zoals ook de in het octrooi vermelde "drankjes, druppels, suspensies of siropen" dat zijn (zie alinea [0071] van het octrooischrift voor een extractiemiddel dat nagenoeg geheel (voor 99,9%) uit water bestaat en alinea [0072] voor een verkorte oplosttijd bij kooktemperatuur). Het is dan ook niet relevant dat het woord "extract" niet letterlijk in het artikel van Beckham voorkomt. Hetzelfde geldt voor het begrip "enkelvoudige dosering voor toediening". Niet is in te zien dat het drinken van één of meer kopjes thee (met isoflavonen afkomstig van rode klaver) wezenlijk anders is dan het innemen van één of meer eetlepels (of maatbekertjes) van een drankje (met dezelfde werkzame stoffen afkomstig van rode klaver) (zie memorie van antwoord, onder 73).

10.4 Uit hetgeen hiervoor onder 10.1.- 10.3. is overwogen volgt dat de combinatie van kenmerken A, B (voor zover beperkt tot klaver), C, en E rechtstreeks en eenduidig expliciet dan wel impliciet is geopenbaard in het genoemde artikel van Beckham, zodat conclusie I welke deze combinatie als een alternatief inhoudt, de vereiste nieuwigheid mist.

11.1 Voor de combinatie van kenmerken A, B (voor zover beperkt tot soja), C en E geldt eenzelfde redenering als hiervoor is gegeven voor het tot klaver beperkte gedeelte van deze kenmerken. Als meest nabij gelegen stand der techniek voor het soja-gedeelte van conclusie I kan eveneens het hierboven genoemde artikel van Beckham als uitgangspunt worden gekozen. Het artikel openbaart, kort gezegd, eveneens

- het gebruik voor de vervaardiging van een "geneesmiddel" (voedingsmiddel),

- van fyto-oestrogenen bevattende delen van sojabonen (zie blz.75, middelste kolom, regel 7 e.v., onder het kopje "Soya beans" " Sprouts are the best way to have these, particularly as the sprouting dramatically increases the oestrogen content. (...). I add soya bean sprouts to salads or use them to thicken soups and casseroles",

- voor de behandeling van symptomen die met de menopauze zijn verbonden, onder meer opvliegers en transpireren (zie blz.74, linkerkolom, regels 1-4 en 16-17: "(...) over coming the problems of menopause Cp) the symptoms: Flushing and sweats".

11.2 Ook hier zijn verscheidene documenten ten processe overgelegd die de in sojabonen aanwezige fyto-oestrogenen karakteriseren als isoflavonen. Care for Women heeft een beroep gedaan op onder meer het volgende document:

- D4 (productie 13 CtW): "Dietary phyto-oestrogens and the menopause in Japan" van H. Adlercreutz et al in The Lancet Vol339, 16 mei 1992, blz. 1233, linker en rechterkolom:

(...) Lock, in an article on the menopause, has discussed differences between Japanese women and women in Western societies. Japanese women have a much lower frequency of hot flushes than women in Canada. (.) Recently our Helsinki group studied, in collaboration with Japanese scientists, the diet and phyto-oestrogen excretion in Japanese women (.) We found a very high excretion of phyto-oestrogens in urine (.) especially high excretion was found for genistein (.) and two other isoflavonoids, daidzein and equol (.) All these compounds bind to oestrogen receptors and have weak oestrogenic activity (.) The excretion of the isoflavonoids in urine was associated with intake of soy products such as tofu, miso, aburage, atunage, koridofu, soybeans, and boiled beans. All isoflavonoids are weak oestrogens and such high amounts could have biological effects, especially in postmenopausal women with low oestrogen levels. High levels of isoflavonoid phyto-oestrogens may partly explain why hot flushes and other meno-pausal symptoms are so infrequent in Japanese women. "

Ook hier behoort het tot de algemene vakkennis dat de fyto-oestrogenen in sojabonen isoflavonen omvatten, waarbij bedacht dient te worden dat de isoflavonen in

sojabonen voor 95% of meer worden aangetroffen in de (in water oplosbare) glycoside-vorm (zie D13) Engelse vertaling van IP-A-011258669 (Oppositiedossier 5, D6A), blz.2, regels 8-10 (productie 17 CfW).

11.3 Voorzover de door Beckham toegepaste kiemen ("sprouts") zelf al niet als een "extract" in de zin van het octrooi kunnen worden beschouwd, overeenkomstig de in het octrooi gebruikte hypocotylen (het bij kieming tussen worteltje en zaadlobben gelegen stengelgedeelte) omdat deze kiemen het oestrogeengehalte "dramatisch" verrijken, dan kan in ieder geval een soep, getrokken van deze kiemen, als een (aan isoflavonglycosiden verrijkt) "extract" in de zin van het octrooi worden gezien, terwijl een te nuttigen kop van deze soep niets anders is dan een "unit dosage form" in de ruime betekenis van het octrooi.

11.4 De combinatie van de kenmerken A., B (beperkt tot soja), C en E is dan ook (impliciet) bekend uit het gekozen uitgangspunt. Daar conclusie I ook deze bekende (alternatieve) uitvoeringsvorm inhoudt, wordt conclusie I op deze grond niet nieuw geoordeeld.

Inventiviteit

12.1 Door partijen is, indien het onderhavige octrooi als nieuw zou dienen te worden beschouwd, uitvoerig gedebatteerd over de inventiviteit van het octrooi en wel met toepassing van de "problem-solution approach".

12.2 Volgens Novogen ligt (bij nader inzien) aan het octrooi het objectieve probleem ten grondslag "hoe te komen tot een behandeling van menopauzeklachten met maximaal gebruiksgemak en controleerbaarheid, terwijl tegelijkertijd het ontstaan van ongewenste bijverschijnselen vermeden wordt" (zie de pleitaantekeningen van Novogen in hoger beroep onder 14 en 15). Door Novogen is niet aannemelijk gemaakt - en overigens is ook niet gebleken -, dat door het nuttigen van de thee of soep ("extracten") van Beckham ongewenste bijverschijnselen zijn opgetreden als gevolg van (bepaalde hoeveelheden van) isoflavonen in deze "herbal remedies". Dit is overigens geheel in overeenstemming met de constatering van Novogen dat onder meer ook onderzoeksdata van derden aantonen dat het gebruik van isoflavone extracten bij mensen geen ongewenste bijverschijnselen geeft (zie memorie van antwoord in incidenteel appel, onder 32). Bovendien is onjuist de stelling van Novogen (zie hiervoor onder 10.2.) dat de gemiddelde vakman de in die thee of soep aanwezige, als fyto-oestrogenen aangeduide isoflavonen niet in verband brengt met het verlichten van menopauzeklachten als opvliegers en transpireren. De enige in "Herbal Help" vermelde indicatie betreft immers deze menopauzeklachten (zie hierboven onder 10.1 en 11.1 alsmede D4). Derhalve kan de hiervoor bedoelde (nadere) probleemstelling niet als basis dienen bij de gewenste "problem-solution approach", maar eerder de probleemstelling, die is vermeld in de memorie van grieven, onder 49-51, welke volgens Novogen "nog (terecht) uitging van de aanname dat Beckham in "Herbal Help" het gebruik van isoflavonen (wel) in verband brengt met de behandeling van menopauzeklachten."

12.3 Welke zijn nu de nadelen van de in "Herbal Help" geopenbaarde "isoflavone extracten in de vorm van een enkelvoudige dosering", te weten een kopje (isoflavone) thee of soep getrokken van plantendelen? De probleemstelling zoals door Novogen geformuleerd in de memorie van grieven, onder 49 signaleert enige nadelen waarvan aannemelijk is dat deze ook kleven aan de door Beckham voorgeschreven thee of soep;

- een thee of soep is niet lang houdbaar en plantendelen, in het bijzonder verse, waarvan de thee of soep wordt getrokken kunnen relatief kort worden bewaard;
- in bepaalde diëten passen wellicht geen thee en/of soep getrokken van klaver of sojabonen;

- de concentratie van isoflavonen in de thee of soep is afhankelijk van het soort plant, het deel van de desbetreffende plant, de wasdom van de plant en omgevingsfactoren. Bovendien is niet uitgesloten dat bijproducten in de thee en soep aanwezig zijn.

12.4 Als objectief technische probleem ten opzichte van het uitgangspunt kan dan ook worden gezien (memorie van grieven, onder 51); hoe, bij het verlichten van menopauzeklachten door middel van toedienen van isoflavonextracten in de vorm van een kopje thee of soep, ervoor te zorgen dat iemand op eenvoudige, snelle wijze, een verzekerde, controleerbaar juiste hoeveelheid van de isoflavonen tot zich kan nemen. Ter oplossing daarvan wordt, blijkens voorbeeld I van het octrooi betreffende het "Red Clover Product" (zie alinea's [0072J en [0073]), het van vaste delen gezuiverde vloeibare oplosmiddel extract ingedampt met verwijdering van de alcoholfase, waarna de overblijvende waterige fase wordt geconcentreerd. Voorts, zo begrijpt het hof; worden de isoflavonen als vaste stof gewonnen en verwerkt in capsules, pillen of tabletten. Derhalve verschaft het octrooi in essentie "een handige unit dosage form", bij voorkeur een capsule, pil of tablet, van de als vaste stof, uit een klaver- of soja-extract geïsoleerde isoflavonen (vgl. de pleitnotities CfW in hoger beroep, onder 60).

12.5 Indien conclusie I zou worden aangevuld met deze kenmerkende maatregel, dan zou deze aanvulling conclusie I de vereiste nieuwigheid geven. Immers, de door Beckham voorgeschreven vloeibare isoflavone extracten in de vorm van een thee of soep worden niet geconcentreerd, terwijl ook niet de daarin aanwezige isoflavonen als vaste stof worden geïsoleerd en als werkzame bestanddelen in een capsule of tablet worden opgenomen.

12.6 Resteert de vraag of een in voornoemde zin gepreciseerde conclusie I ook de vereiste inventiviteit heeft. Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend op grond van het volgende. Het is reeds uit verscheidene documenten bekend om isoflavonen in vaste vorm uit extracten te winnen (hetzij in glycoside-, hetzij in aglucon-vorm). Als voorbeeld van een dergelijk document wordt het hierboven reeds geciteerde document 013 (productie 17 CtW) genoemd (zie Engelse vertaling (Oppositiedossier 5, D6A) blz. 2, regels 8-10 en blz. 7, "example 3"). In de geneesmiddelenindustrie is reeds lang bekend om als handige "enkelvoudige doseringsvormen" relatief lang houdbare, kant-en-klare pillen,

capsules of tabletten met daarin vaste werkzame stoffen in zuivere vorm en in precies bepaalde hoeveelheid te vervaardigen. Bovendien is bekend dat ook voedings-supplementen, waarop het onderhavige octrooi in het bijzonder ziet, in deze handige doseringsvormen worden aangeboden. Zo heeft Care for Women naar voren gebracht: "het is (bijvoorbeeld) moeilijk om elke dag voldoende sinaasappels te eten om aan de dagelijkse hoeveelheid van vitamine C te voldoen. De oplossing is al decennia bekend en in tabletvorm verkrijgbaar bij elke drogist. Hetzelfde geldt voor ginseng en een reeks andere producten die anders wellicht niet voldoende (.) voorkomen in ons Nederlandse dieet."

Naar het voorlopige oordeel van het hof is de keuze van een op zichzelf bekend tablet als handige doseringsvorm voor het uit "Herbal Help" bekende toedienen van isoflavonen ter verlichting van menopauzeklachten, niet inventief. Overname van een bekende maatregel ter bereiking van een overeenkomstig technisch effect van die maatregel bij de beoogde bekende toediening ligt voor de gemiddelde vakman voor de hand.

13. Gelet op het voorgaande houden de conclusies 2-11 op zichzelf bekende dan wel voor de vakman eenvoudig te bepalen maatregelen in. Deze volgconclusies voegen dan ook aan conclusie I niets bijzonders toe en ontberen de vereiste inventiviteit.

14. Uit het bovenstaande vloeit voort dat de hierboven in rechtsoverweging 7 weergegeven vraag bevestigend wordt beantwoord. Derhalve kunnen de onder 7 bedoelde grieven in het principale beroep niet leiden tot vernietiging van het vonnis, terwijl Novogen voor het overige geen belang meer heeft bij haar grieven.

Het incidentele beroep

15. Met de incidentele grieven 4 en 5 wordt erover geklaagd dat de voorzieningenrechter ten onrechte niet heeft overwogen dat de uitvinding niet nieuw respectievelijk niet inventief dan wel niet naverkbaar is. Uit het voorgaande volgt dat het hof zich verenigt met het oordeel van de rechtbank dat er een gereede kans is dat het octrooi de oppositieprocedure(s) of een nietigheidsprocedure niet zal overleven, naar het oordeel van het hof bij conclusie I wegens gebrek aan nieuwigheid en bij de conclusies 2-11 wegens gebrek aan inventiviteit. In zoverre slagen de grieven 4 en 5 (beide deels). Care for Women heeft voor het overige bij grief 5 geen belang meer. Voor zover deze grieven betogen dat in dit kort geding het octrooi nietig had moeten worden verklaard en/of een overweging in het vonnis had moeten worden opgenomen inhoudende dat het octrooi nietig is, falen de grieven. De aard van een kort geding brengt immers mee dat geen nietigheid kan worden uitgesproken.

Onrechtmatige daad

16. In eerste aanleg heeft Care for Women gesteld dat Novogen onrechtmatig heeft gehandeld door niet alleen door middel van brieven aan distributeurs maar ook door mondelinge mededelingen derden heeft gesommeerd haar product niet langer aan te bieden, terwijl Novogen wist dan wel diende te beseffen dat er een gereede kans bestond dat het octrooi geen stand zou houden in een oppositieprocedure of een nietigheids-

procedure. Volgens Care for Women is hier sprake (geweest) van een tegen haar gericht campagne van Novogen, waarbij zij zich beroept op een bij pleidooi overgelegde verklaring van [...] (productie 10 Novogen). Novogen voert aan dat slechts één distributeur, namelijk Holland Pharma B. V., is aangeschreven, en wel op eigen verzoek, zodat geen sprake is van een sommatie. Zij voert verder aan dat zij geen enkele bemoeienis heeft gehad met de nieuwsbrief aan 'overgangsconsulenten'; deze is verzonden door Novogen B. V. en niet door haar (Novogen Research Pty Ltd.). Bovendien heeft Care for Women op die nieuwsbrief met een (eigen) rondzendbrief gereageerd.

De rechtbank heeft de reconventionele vorderingen afgewezen. Zij heeft daartoe overwogen dat de houder van een onderzocht en verleend Europees octrooi niet onrechtmatig handelt door zich ter handhaving van zijn recht op het octrooi te beroepen en dat slechts een bijzondere omstandigheid dit anders doet zijn; dat het gegeven dat negentien partijen oppositie hebben ingesteld niet zonder meer zodanige bijzondere omstandigheid is en dat Novogen dan ook niet weet/wist of behoort/behoorde te weten dat het octrooi nietig is. Zij heeft vervolgens geoordeeld dat de beslissing in conventie (te weten afwijzing van de inbreukvordering wegens de aanmerkelijke kans dat het octrooi ongeldig zal worden bevonden) wel als bijzondere omstandigheid is aan te merken maar dat Care for Women niet aannemelijk heeft gemaakt dat Novogen deze nieuwe omstandigheid niet naar behoren in aanmerking zal nemen. Tegen dit oordeel en de motivering daarvan zijn de incidentele grieven I, I, 1.2, 1.3 en 2 gericht.

17. Het hof overweegt als volgt.

In het arrest [HR 29 september 2006, BIE 2007, nr.55](#), is overwogen: *"De in Nederland heersende leer gaat terug tot het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1962, NI 1965, 116, waarin als uitleg van artikel 43 lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) is aanvaard dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot niet voldoende is dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch dat daarvoor tevens is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. Deze bepaling is naar de inhoud ongewijzigd gehandhaafd in art.70 lid 3 van de thans geldende Rijksoctrooiwet 1995. Bij deze uitleg, die door rechtspraak en literatuur over het algemeen wordt aanvaard (...), past het veeleer - voor het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi waarvan in dit geding sprake is - te aanvaarden dat de enkele omstandigheid dat een octrooihouder zich op het octrooi heeft beroepen, niet meebrengt dat deze tegenover zijn concurrenten aansprakelijk is indien dat octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, dan om de octrooihouder het risico te laten dragen van die herroeping of vernietiging. (...) Dit brengt mee dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen*

stand zal houden in een oppositie- of nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositie of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen."

18. Ook het hof gaat daarvan uit. De door Care for Women aan Novogen verweten gedragingen van Novogen gedurende de periode vóór de uitspraak van het bestreden vonnis acht het hof niet onrechtmatig, omdat niet aannemelijk is geworden, ook niet in hoger beroep, dat Novogen toen wist of behoorde te begrijpen dat er een gereede kans aanwezig was op vernietiging/herroeping van het octrooi.

19. Care for Women heeft in hoger beroep een beroep gedaan op haar producties 34-36, waaruit volgens haar volgt dat Novogen na het vonnis is doorgegaan met haar "wappercampagne".

20. Uit het bovenstaande (rechtsoverwegingen 10.4, 11.4, 13 en 14) volgt dat het hof zich verenigt met het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat er een gereede (serieuze, geenszins te verwaarlozen) kans bestaat dat het octrooi in oppositie of in een nietigheidsprocedure zal worden herroepen dan wel vernietigd. Het hof gaat ervan uit dat door het vonnis Novogen duidelijk is geworden dat zodanige kans op herroeping/vernietiging van het octrooi bestond en bestaat en dat zij daarmee rekening behoorde/behoort te houden. Naar het voorlopige oordeel van het hof wekt het persbericht, dat Novogen op 15 mei 2006 heeft laten uitgaan na de uitspraak van de rechtbank in Wenen van 9 mei 2006, ten onrechte de indruk dat die uitspraak - voor de beantwoording van de vraag of het octrooi ("patent") geldig is - ook voor Nederland richtinggevend is, waardoor degenen die daarvan kennis nemen op het verkeerde been worden gezet, terwijl van die (misleidende) publicatie bovendien een wervende kracht uitgaat. Gelet hierop heeft Novogen onrechtmatig gehandeld en slaagt grief 2. Het hof acht na te melden verbod op zijn plaats. Voor toewijzing van de andere gevorderde voorzieningen naast voormeld verbod ziet het hof geen aanleiding; het hof acht zulks wegens het tijdsverloop niet opportuun, althans een spoedeisend belang daarbij onvoldoende aannemelijk gemaakt, terwijl bovendien in de desbetreffende nevenvorderingen geen onderscheid wordt gemaakt tussen de situatie voor het vonnis (welke niet onrechtmatig wordt geacht) en de situatie na het vonnis en de vordering strekkende tot rectificatie niet is aangepast aan laatstbedoeld situatie.

21.1 De incidentele grief 3 is gericht tegen de overweging in het vonnis dat het verweer betreffende de ongeldigheid van het octrooi slechts het Nederlandse deel van het octrooi betreft.

21.2 De rechtbank heeft terecht overwogen dat Novogen onvoldoende heeft gesteld omtrent inbreuk door Care for Women in het buitenland. Ook in hoger beroep heeft zij dienaangaande geen concrete feiten en omstandigheden gesteld. Novogen heeft immers niet gesteld in welke landen het octrooi is gevalideerd, waar en op welke wijze door Care for Women in het buitenland inbreuk wordt gemaakt. Het - volgens Novogen voor het eerst bij memorie van antwoord gevoerde -

verweer van Care for Women dat haar nietigheidsverweer ook de buitenlandse delen van het octrooi betreft is eveneens onvoldoende geconcretiseerd. Zo heeft Care for Women niets aangevoerd met betrekking tot het van kracht zijn van de buitenlandse delen van het octrooi waartoe haar verweer zich zou uitstrekken. Gelet hierop heeft Care for Women haar verweer onvoldoende onderbouwd en/of heeft zij onvoldoende belang bij een oordeel van het hof omtrent de nietigheidsverweren met betrekking tot buitenlandse octrooien. Ten overvloede wordt nog het volgende overwogen. Indien partijen hun stellingen wel voldoende hadden geconcretiseerd, zou de rechter eerst tot een oordeel omtrent het verweer en de inbreuk in het buitenland mogen komen, indien de ingevolge artikel 22 onder 4 EEX-verordening bevoegde rechter omtrent de geldigheid heeft beslist ([HR 30 november 2007, RvdW 2007, 1024](#)). Het staat de rechter evenwel vrij de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het door een partij uit te lokken oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter, maar in het onderhavige geval zou het hof van die bevoegdheid geen gebruik maken, nu, hoewel het een kort geding betreft dat naar de aard der zaak spoedeisend is, partijen (voor zover het hof bekend) behoudens in Oostenrijk nog geen aanstalten hebben gemaakt bedoelde buitenlandse rechter te adieeren. Dit geldt ook voor de lopende oppositieprocedures.

22. Aan de bewijsaanbiedingen van partijen gaat het hof voorbij, nu deze niet meer ter zake dienend zijn dan wel onvoldoende gesubstantieerd of gespecificeerd en daarvoor in kort geding geen plaats is.

23. Het voorgaande brengt mee dat als volgt zal worden beslist. Het principale beroep zal worden verworpen, met veroordeling van Novogen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het principale beroep. Nu de incidentele grieven deels slagen, zal het vonnis, voor zover in reconventie geweest, in het incidentele beroep worden vernietigd en zal worden beslist als na te melden. Het hof zal de kosten van het incidentele Beroep in beide instantie compenseren, nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld.

Beslissing

Het hof:

in het principale beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Novogen in de kosten van het principale beroep en begroot deze aan de zijde van Care for Women tot op deze uitspraak op € 1.500,- aan verschotten en € 4.893,- aan salaris procureur;

in het incidentele beroep:

vernietigt het vonnis voor zover in reconventie geweest, en opnieuw rechtdoende

- verbiedt Novogen onmiddellijk na betekening van dit arrest schriftelijke dan wel mondelinge mededelingen te doen inhoudende dat de producten "Women's Menopause" en "Women's Rode Klaver" inbreuk maken op het octrooi van Novogen althans dat deze octrooiinbreuk door de rechtbank te Wenen is vastgesteld, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 25.000 voor iedere keer dan wel iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat zij in

strijd met dit verbod handelt, totdat omtrent de geldigheid van het octrooi uitspraak is gedaan in oppositie en/of in een nietigheidsprocedure;

- compenseert de kosten van het geding in eerste aanleg, voor zover in reconventie geweest, aldus, dat partijen ieder de eigen kosten dragen

- compenseert de kosten van het incidentele beroep aldus dat partijen ieder de eigen kosten dragen.

- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, R.A. Grootoek en S.U. Ottevangers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 3 juli 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.