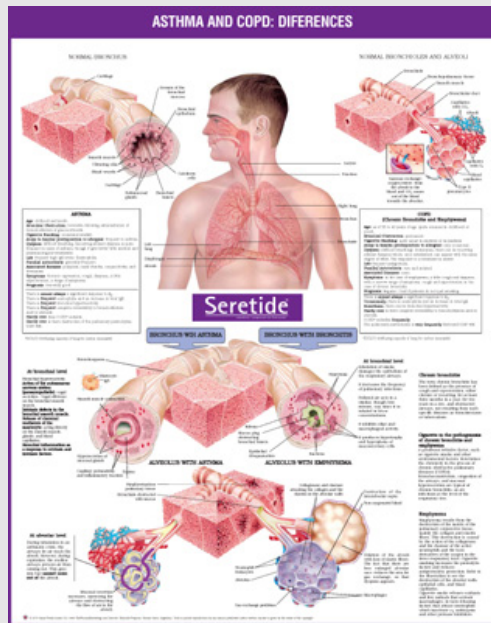


Rb Den Haag, 26 november 2008, Glaxo v Cipla



OCTROOIRECHT – PROCESRECHT - IPR

Nietigheidsverweer onvoldoende onderbouwd

- Cipla heeft zich bijvoorbeeld niet de moeite getroost de in het vonnis van de High Court in het kader van het inventiteitsdebat besproken prior art over te leggen. Evenmin heeft zij het vonnis zelf in het geding gebracht – zulks is gedaan door Glaxo bij haar nadere akte van 10 september 2008.

Als meest verstrekkend verweer heeft Cipla aangevoerd dat EP 951 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit.

Ter onderbouwing van bedoeld verweer heeft Cipla evenwel slechts verwezen naar het in r.o. 2.7. genoemde vonnis van wijlen Pumfrey J. – dat dateert van voor het wijzen van de landmark decision van de House of Lords in *Conor v. Angiotech* – en de daar gegeven argumentatie waarom het octrooi uitvindingshoogte zou missen. Cipla heeft zich bijvoorbeeld niet de moeite getroost de in het vonnis van de High Court in het kader van het inventiteitsdebat besproken prior art over te leggen. Evenmin heeft zij het vonnis zelf in het geding gebracht – zulks is gedaan door Glaxo bij haar nadere akte van 10 september 2008. De rechtbank is van oordeel dat Cipla het nietigheidsverweer aldus bepaald onvoldoende heeft onderbouwd, zodat dat wordt gepasseerd.

- De betwisting van het in de Amerikaanse reissue procedure van de US equivalent van EP 951 door Glaxo – met succes – gehanteerde argument (in de Engelse procedure is dit niet aan de orde geweest) dat fluticasonpropionaat op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman niet te boek stond als een geschikte kandidaat voor een stabiele combinatie, maakt het bovenstaande niet anders, aangezien Cipla die betwisting, zeker in het licht van hetgeen Glaxo daarover bij nadere akte nog heeft gesteld, evenmin ‘handen en voeten’ heeft gegeven.

Met name had van Cipla verwacht mogen worden dat zij de verklaringen van de professoren Klibanov en Langer (die verklaren – kort gezegd – dat de vakman op de prioriteitsdatum op grond van de aanwezigheid van een ten aanzien van nucleofiele groepen, zoals die in salmeterol voorkomen, te weten drie hydroxylgroepen en een aminegroep, bijzonder reactieve thioester-groep in fluticasonpropionaat, zou hebben verwacht dat de beide stoffen met elkaar zouden reageren in een chemische reactie) zou hebben tegengesproken door het overleggen van overtuigend bewijs. Aan de stelling dat Klibanov en Langer zouden erkennen dat US 4,906,476 een suggestie bevat om fluticasonpropionaat en salmeterol met elkaar te combineren, wordt reeds voorbijgegaan aangezien dit document, zoals Glaxo terecht heeft aangevoerd, niet tijdig is en derhalve geen deel uitmaakt van de stand van de techniek.

Geen middelrijke inbreuk CIPLA in Nederland

- Dat Cipla, aangezien zij verantwoordelijk is voor de productie, verpakking en levering van Seroflo, zoals Glaxo verder stelt, ‘mede vanwege de groot-schalige levering van de inbreukmakende producten aan internetbedrijven voor wederverkoop in Nederland’, ten minste middellijk inbreuk maakt op EP 951, is reeds daarom niet juist nu daarvan slechts sprake zou kunnen zijn indien Cipla ook (wezenlijke bestanddelen van de uitvinding) in Nederland zou aanbieden of leveren, hetgeen, zoals hiervoor reeds is uitgemaakt, in het geheel niet is komen vast te staan.

Geen inbreuk Arrowtarget in Nederland

- Aanbieden op website: geldt dat het aanbieden door Arrowtarget van Seroflo op bedoelde website niet als een aanbieden voor verkoop in de in artikel 53 ROW 1995 bedoelde zin valt aan te merken. Van een zodanig aanbieden is immers eerst dan sprake indien die website blijkens de inrichting daarvan mede op Nederland is gericht.

Dat is niet het geval. Zo heeft de domeinnaam geen Nederlands toplevel-domein (.nl extensie), is de site niet in de Nederlandse, maar de Engelse taal gesteld, terwijl evenmin taalkeuzemogelijkheden bestaan en daarop ook geen andere verwijzingen naar Nederland staan vermeld. Onder die omstandigheden kwalificeert het aanbieden door Arrowtarget niet als een voorbehouden handeling in de zin van voornoemd artikel.

- de eenmalige – op instigatie van de octrooihouder – levering door Arrowtarget aan de deurwaarder niet worden aangemerkt als een inbreukmakende levering.

De volgende vraag is dan of Arrowtarget producten levert of verkoopt in Nederland. Glaxo heeft bewijsgaringen doen verrichten door een deurwaarder die proces-verbaal heeft opgemaakt van een online aankoop van Seroflo op voornoemde website en de daaropvolgende levering te zijnen kantore. De rechtbank laat onbesproken of er wel reden was voor het doen van bedoelde bewijsgaringen – in beginsel dient daarvoor immers een voldoende verdenking van in-

breuk te bestaan. Hoe dat ook zij, Glaxo heeft ter zitting desgevraagd niet kunnen aangeven of Arrowtarget, vóór het doen van de test aankoop hetzij daarna, generiek seretide in Nederland heeft geleverd. Onder die omstandigheden kan de eenmalige – op instigatie van de octrooihouder – levering door Arrowtarget aan de deurwaarder niet worden aangemerkt als een inbreukmakende levering.

Geen dreiging van inbreuk in Nederland

- [Niet valt in te zien dat voor dit type geneesmiddelen een markt in Nederland via internet bestaat, mede omdat het innovatieve geneesmiddel Seretide® van Glaxo voor Nederlandse patiënten door ziektenkostenverzekeraars gewoonlijk zal worden vergoed, zodat er voor die patiënten geen reden zal bestaan een generiek product via een buitenlandse online winkel op eigen kosten te bestellen.](#)

Niet gebleken is voorts dat er een dreiging van inbreuk bestaat. Daarvoor is ten minste nodig dat er voldoende vraag is naar de producten van Arrowtarget, anders gezegd dat daarvoor een markt bestaat. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat dat voor de in het geding zijnde type geneesmiddelen via internet het geval is. Daartoe geldt dat het innovatieve geneesmiddel Seretide® van Glaxo voor Nederlandse patiënten door ziektenkostenverzekeraars gewoonlijk zal worden vergoed, zodat er voor die patiënten geen reden zal bestaan een generiek product via een buitenlandse online winkel op eigen kosten te bestellen. Dat kan anders zijn indien het zogenaamde taboe geneesmiddelen betreft, doch daarvan is hier geen sprake. Ook het ontbreken van een in de Nederlandse taal gestelde bijsluiting zal een Nederlandse patiënt bepaald ontmoedigen een zodanig product aan te schaffen. Datzelfde geldt mogelijk voor het afwezig zijn van een door het College ter beoordeling van geneesmiddelen afgegeven marktvergunning

Bevoegdheid Nederlandse rechter

- [Glaxo heeft gesteld dat Cipla en Arrowtarget inbreuk maken in Nederland. Cipla heeft de juistheid van die stelling betwist, doch zulks is slechts van belang voor de toewijsbaarheid van de vorderingen en niet voor de bevoegdheidsvraag waarvoor slechts de in de dagvaarding opgenomen stellingen bepalend zijn.](#)

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 26 november 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen, J.Th. van Walderveen en J.H.F. de Vries)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 309670 / HA ZA 08-1339

Vonnis van 26 november 2008 (bij vervroeging)

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht GLAXO GROUP LIMITED, gevestigd te Greenford, Verenigd Koninkrijk,

eiseres,

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

behandeld door: mrs. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht CIPLA LIMITED, gevestigd te Mumbai, India,

advocaat: mr. R.G. baron Snouckaert van Schauburg,

behandeld door: mr. A.J. Gieske te Amsterdam;

2. de rechtspersoon naar vreemd recht ARROWTARGET ENTERPRISES LIMITED, gevestigd althans kantoorhoudende te Nicosia, Cyprus,

niet verschenen,

gedaagden.

Partijen zullen hierna Glaxo, Cipla en Arrowtarget genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van deze rechtbank van 19 februari 2008 waarbij verlof is verleend aan Glaxo om Cipla c.s. volgens het regime voor een versnelde bodemprocedure in octrooizaken te dagvaarden;

- de dagvaarding van 11 maart 2008;

- ter rolzitting van 23 april 2008, waarbij de procedure tegen een viertal gedaagden is ingetrokken, is verstek verleend tegen Arrowtarget;

- de akte houdende overlegging van producties zijdens Glaxo van 23 april 2008 met de producties 1 t/m 12;

- de conclusie van antwoord zijdens Cipla van 9 juli 2008 zonder producties;

- de akte houdende uitlating ten aanzien van de geldigheid zijdens Glaxo van 10 september 2008;

- de akte houdende overlegging van producties zijdens Glaxo van 24 oktober 2008 met de producties 13 t/m 15;

- de ter zitting door Cipla overhandigde specificatie ex artikel 1019h Rv;

- de pleitnota van mrs. Hendrick en Berghuis van Woortman voor de zitting van 24 oktober 2008, waarin doorgehaald de paragrafen 37, 40 t/m 68 welke niet zijn gepleit, en de pleitnota van mr. Gieske, waarin doorgehaald de paragrafen 28 t/m 30, welke eveneens niet zijn gepleit;

- tevens was ter zitting aanwezig de octrooigemachtigde van Glaxo, de heer drs. K.M.L. Bijvank.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Glaxo is houdster van [Europees octrooi 0 416 951 B1 \(hierna: het octrooi of EP 951\)](#) dat betrekking heeft op 'Medicaments comprising salmeterol and fluticasone' (in de niet-bestreden Nederlandse vertaling: 'Geneesmiddelen die salmeterol en fluticasone bevatten'). Het octrooi is verleend op 12 januari 1994 op een aanvraag daartoe van 7 september 1990, onder inroeping van prioriteit van twee Britse aanvragen van 8 september 1989 (GB 8920392) en 20 oktober 1989 (GB 8923644). Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.

2.2. De conclusies van het octrooi zoals verleend luiden, althans voor Nederland¹, in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt.

1. *Compositions containing salmeterol and/or a physiologically acceptable salt thereof and fluticasone propionate for simultaneous administration by inhalation in the treatment of respiratory disorders.*

2. *Compositions as claimed in claim 1 wherein salmeterol is present as its 1-hydroxy-2-naphthoate salt.*

3. *Compositions as claimed in claim 1 or claim 2 presented in the form of a metered dose inhaler or a metered dry powder composition.*

4. *Compositions as claimed in any of claims 1 to 3 in dosage unit form containing 25-100µg of salmeterol optionally in the form of a physiologically acceptable salt thereof and 25-500µg of fluticasone propionate per dosage unit.*

5. *The use of salmeterol and/or a physiologically acceptable salt thereof and fluticasone propionate in the manufacture of pharmaceutical compositions for simultaneous administration of salmeterol and fluticasone propionate by inhalation in the treatment of respiratory disorders.*

6. *The use of salmeterol and/or a physiologically acceptable salt thereof and fluticasone propionate according to claim 5 in the manufacture of pharmaceutical compositions for administration on a twice daily basis.*

2.3. In de niet-bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt:

1. *Preparaten die salmeterol en/of een fysiologisch aanvaardbaar zout daarvan en fluticasonpropionaat bevatten voor gelijktijdige toediening door inhalatie bij de behandeling van ademhalingsstoornissen.*

2. *Preparaten volgens conclusie 1 waarbij salmeterol aanwezig is als het 1-hydroxy-2-naftoatzout daarvan.*

3. *Preparaten volgens conclusie 1 of conclusie 2, aangeboden in de vorm van een inhaleertoestel dat afgemeten doses afgeeft of een preparaat met een dosis droog poeder.*

4. *Preparaten volgens één der conclusies 1-3 in de vorm van een doseringseenheid die 25-100 µg salmeterol bevat, eventueel in de vorm van een fysiologisch aanvaardbaar zout daarvan, en 25-500 µg fluticasonpropionaat per doseringseenheid.*

5. *Gebruik van salmeterol en/of een fysiologisch aanvaardbaar zout daarvan en fluticasonpropionaat bij het vervaardigen van farmaceutische preparaten voor de gelijktijdige toediening van salmeterol en fluticasonpropionaat door inhalatie bij de behandeling van ademhalingsstoornissen.*

6. *Gebruik van salmeterol en/of een fysiologisch aanvaardbaar zout daarvan en fluticasonpropionaat volgens conclusie 5 bij het vervaardigen van farmaceutische preparaten voor twee maal daagse toediening.*

2.4. Bij het octrooi behoren geen figuren.

2.5. Tegen de verlening van EP 951 is geen oppositie ingesteld.

2.6. Op basis van EP 951 is op 9 juni 1999 aan Glaxo een Aanvullend Beschermings Certificaat (ABC) uitgereikt. Het ABC heeft, nadat het basisoctrooi de wettelijke maximale duur zal hebben bereikt, rechtskracht tot en met 6 september 2013.

2.7. Het Britse equivalent van EP 951, te weten GB 2 235 627, is voor Engeland nietig verklaard door wijlen Pumfrey J in diens vonnis van 19 maart 2004, daartoe oordelend dat er sprake is van een gebrek aan inventiviteit. De relevante passage luidt als volgt:

In the light of the whole evidence, I think this series of answers contains the right approach. The combination was an obvious combination, as a combination. It was not obvious that it would be safe, or that it would represent any advance on what had gone before. Whether this would be the case depended upon the outcome of clinical trials which was not foreseeable, although it was a reasonable prediction for the skilled man having regard to the known properties of salmeterol (which was part of the common general knowledge at the date) and any steroid previously used for prophylactic therapy that the combination would be both safe and efficacious. Any skilled person would find fluticasone propionate in looking for up-to-the-date members of the class of steroids as candidates for incorporation in his new Ventide. A good reason for such a combination is the need to ensure compliance. The 'prejudice' discussed at length above was, in fact, a doubt relating to questions that could only be resolved by clinical trial. This extends to such matters as the significance of the long-acting effects of salmeterol. The skilled man would understand this: and accordingly the combination was entirely obvious in the light of the prior manufacture, use and sale of Ventide and the publication of the various data associated with that preparation.

Het verzoek om toestemming hoger beroep van dit vonnis in te stellen, is door de Court of Appeals bij monde van Jacob LJ geweigerd.

2.8. Glaxo is een onderdeel van de Internationale GlaxoSmithKline groep van bedrijven; de GlaxoSmithKline-groep is de grootste farmaceutische onderneming van Europa en de één na grootste farmaceutische onderneming ter wereld.

2.9. Cipla is een wereldwijd opererend concern en richt zich in het bijzonder op de ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen. Cipla is de fabrikant van een met Glaxo's Seretide® concurrerend generiek product, te weten Seroflo.

3. Het geschil

3.1. Glaxo vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: bij wijze van provisioneel vonnis, voor de duur van de bodemprocedure en uitsluitend voor het geval de procedure op enigerlei wijze vertraging mocht ondervinden:

(a) de vordering onder (b) toe te wijzen, één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor elke keer of gedeelte daarvan, zulks ter keuze van eiseres, waarop het aan gedaagden kan worden

¹ De conclusies voor de gedesigneerde landen Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zweden wijken af van die voor de gedesigneerde landen Griekenland en Spanje, alwaar alle conclusies zijn vervat in de vorm van gebruiksconclusies

toegerekend dat het verbod opgenomen onder (b) niet geheel of niet deugdelijk worden nageleefd;

bij wijze van vonnis in de hoofdzaak:

(b) gedaagden te bevelen iedere inbreuk op EP 0 461 951, zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, in Nederland, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden;

(c) gedaagden te bevelen meer in het bijzonder iedere verdere inbreuk op EP 0 461 951, in Nederland, door het ten verkoop aanbieden, verkopen en afleveren van het geneesmiddel Seroflo, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden;

(d) gedaagden ieder afzonderlijk te bevelen om aan de raadsman van Glaxo binnen 14 kalenderdagen na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant op basis van een controle van de boeken en facturen van gedaagden goedgekeurde en als zodanig gecertificeerde verklaring te doen toekomen, waaruit de volgende informatie, voor zover betrekking hebbend op Nederland, blijkt:

(i) het aantal websites waarmee producten die onder de beschermingsomvang van EP 0 416 951 vallen, worden aangeboden respectievelijk verkocht;

(ii) de namen van de websites waarmee producten die onder de beschermingsomvang van EP 0 416 951 vallen, worden aangeboden respectievelijk verkocht;

(iii) de door gedaagden met de verkoop zoals onder (i) bedoeld behaalde winst;

(iv) de wijze waarop die winst berekend is;

(v) de hoeveelheid producten die onder de beschermingsomvang van EP 0 416 951 vallen, die gedaagden in voorraad hebben op de datum van het wijzen van dit vonnis;

(e) gedaagden ieder afzonderlijk te veroordelen tot betaling aan Glaxo van een bedrag ter grootte van € 10.000,- bij wijze van voorschot op de schadevergoeding die Glaxo in een aparte schadestaatprocedure van gedaagden zal vorderen;

(f) gedaagden ieder afzonderlijk te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis in hun websites zodanige wijziging aan te brengen dat het niet langer mogelijk is om vanuit Nederland producten te bestellen waarmee inbreuk wordt gemaakt op EP 0 416 951, en meer in het bijzonder om vanuit Nederland het Seroflo product te bestellen;

(g) gedaagden ieder afzonderlijk te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de webpagina's welke betrekking hebben op het Seroflo product zodanig aan te passen dat op het moment dat deze vanuit Nederland worden bezocht, nog slechts de navolgende tekst zullen tonen:

De octrooikamer van de Rechtbank te Den Haag heeft bij vonnis van [datum] geoordeeld dat wij met het aanbieden van Seroflo inbreuk hebben gemaakt op de octrooirechten van GlaxoSmithKline en dat wij door het in het verkeer brengen van het Seroflo product onrechtmatig handelen en schade toebrengen aan GlaxoSmithKline. Om deze reden is de verkoop van dit product met onmiddellijke ingang gestaakt.

(h) te bepalen dat voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van één der verboden of geboden een

dwangsom zal worden verbeurd van € 10.000,- per overtreding dan wel € 5.000,- per dag of gedeelte daarvan, zulks ter keuze van Glaxo;

(i) met veroordeling van gedaagden in de volledige kosten van dit geding, overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. Aan haar vorderingen legt Glaxo ten grondslag dat Cipla en Arrowtarget onmiddellijk inbreuk maken op EP 951, althans dat Cipla tenminste middellijk inbreuk maakt op EP 951, in die zin dat zij betrokken is bij inbreukmakende handelingen welke uitsluitend door haar mogelijk worden gemaakt, althans dat Cipla aldus onrechtmatig handelt jegens Glaxo.

3.3. Cipla voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Glaxo heeft gesteld dat Cipla en Arrowtarget inbreuk maken in Nederland. Cipla heeft de juistheid van die stelling betwist, doch zulks is slechts van belang voor de toewijsbaarheid van de vorderingen en niet voor de bevoegdheidsvraag waarvoor slechts de in de dagvaarding opgenomen stellingen bepalend zijn. Derhalve is de rechtbank bevoegd van de vorderingen van Glaxo kennis te nemen.

Geldigheid EP 951

4.2. Als meest verstrekkend verweer heeft Cipla aangevoerd dat EP 951 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit.

4.3. Ter onderbouwing van bedoeld verweer heeft Cipla evenwel slechts verwezen naar het in r.o. 2.7. genoemde vonnis van wijlen Pumfrey J. – dat dateert van voor het wijzen van de landmark decision van de House of Lords in *Conor v. Angiotech* – en de daar gegeven argumentatie waarom het octrooi uitvindingshoogte zou missen. Cipla heeft zich bijvoorbeeld niet de moeite getroost de in het vonnis van de High Court in het kader van het inventiteitsdebat besproken prior art over te leggen. Evenmin heeft zij het vonnis zelf in het geding gebracht – zulks is gedaan door Glaxo bij haar nadere akte van 10 september 2008. De rechtbank is van oordeel dat Cipla het nietigheidsverweer aldus bepaald onvoldoende heeft onderbouwd, zodat dat wordt gepasseerd.

4.4. De betwisting van het in de Amerikaanse reissue procedure van de US equivalent van EP 951 door Glaxo – met succes – gehanteerde argument (in de Engelse procedure is dit niet aan de orde geweest) dat fluticasonpropionaat op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman niet te boek stond als een geschikte kandidaat voor een stabiele combinatie, maakt het bovenstaande niet anders, aangezien Cipla die betwisting, zeker in het licht van hetgeen Glaxo daarover bij nadere akte nog heeft gesteld, evenmin 'handen en voeten' heeft gegeven. Met name had van Cipla verwacht mogen worden dat zij de verklaringen van de professoren Klivanov en Langer (die verklaren – kort gezegd – dat de vakman op de prioriteitsdatum op grond van de aanwezigheid van een ten aanzien van nucleofiele groepen, zoals die in salmeterol voorkomen, te weten drie hydroxylgroepen en een aminegroep, bijzonder re-

actieve thioester-groep in fluticasonpropionaat, zou hebben verwacht dat de beide stoffen met elkaar zouden reageren in een chemische reactie) zou hebben tegengesproken door het overleggen van overtuigend bewijs. Aan de stelling dat Klibanov en Langer zouden erkennen dat US 4,906,476 een suggestie bevat om fluticasonpropionaat en salmeterol met elkaar te combineren, wordt reeds voorbijgegaan aangezien dit document, zoals Glaxo terecht heeft aangevoerd, niet tijdig is en derhalve geen deel uitmaakt van de stand van de techniek.

4.5. Het vorenstaande leidt ertoe dat in deze procedure van de geldigheid van EP 951 dient te worden uitgegaan.

Onmiddellijke of middellijke inbreuk door Cipla?

4.6. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat tussen partijen niet in geschil is dat het door Cipla geproduceerde Seroflo valt onder de beschermingsomvang van EP 951.

4.7. De stelling van Glaxo dat Cipla voorbehouden handelingen verricht in Nederland wordt verworpen nu Cipla zulks gemotiveerd heeft betwist en Glaxo deze vervolgens niet nader met feiten heeft onderbouwd.

4.8. Dat Cipla, aangezien zij verantwoordelijk is voor de productie, verpakking en levering van Seroflo, zoals Glaxo verder stelt, 'mede vanwege de grootschalige levering van de inbreukmakende producten aan internetbedrijven voor wederverkoop in Nederland', ten minste middellijk inbreuk maakt op EP 951, is reeds daarom niet juist nu daarvan slechts sprake zou kunnen zijn indien Cipla ook (wezenlijke bestanddelen van de uitvinding) in Nederland zou aanbieden of leveren, hetgeen, zoals hiervoor reeds is uitgemaakt, in het geheel niet is komen vast te staan.

Onrechtmatige betrokkenheid door Cipla?

4.9. Voor zover Glaxo heeft bedoeld te stellen dat Cipla middellijk inbreuk maakt op EP 951 aangezien zij betrokken is bij inbreukmakende handelingen door Arrowtarget welke uitsluitend door haar mogelijk worden gemaakt, althans dat Cipla aldus onrechtmatig handelt jegens Glaxo, geldt dat de rechtbank bij de beoordeling daarvan er niet aan ontkomt de ook tegen de mede-gedaagde Arrowtarget ingestelde vorderingen, ofschoon verstek tegen haar is verleend, te betrekken.

Onmiddellijke inbreuk door Arrowtarget?

4.10. Hoewel Glaxo in haar dagvaarding en pleitnota aanvankelijk heeft gesteld dat Arrowtarget betrokken is bij de website www.freedompharmacies.com, heeft zij die stelling, na debat hierover ter zitting, gewijzigd in die zin dat Arrowtarget betrokken is bij de website www.freedom-pharmacy.com. Het enige bewijs dat Glaxo van de juistheid van die – door Cipla bij gebrek aan wetenschap betwiste stelling – heeft aangedragen betreft een google-resultatenoverzicht met daarop een bericht van een persoon op een messageboard (www.drugbuyers.com) dat www.freedom-pharmacy.com 'is a just another domain name used by "arrow target" Enterprises'. Dat is evenwel niet een mededeling van Arrowtarget zelf, zodat minst genomen niet ondubbelzinnig vaststaat dat Arrowtarget ook inderdaad bij bedoelde website betrokken is.

4.11. Als daarvan niettemin zou worden uitgegaan, geldt dat het aanbieden door Arrowtarget van Seroflo op bedoelde website niet als een aanbieden voor verkoop in de in artikel 53 ROW 1995 bedoelde zin valt aan te merken. Van een zodanig aanbieden is immers eerst dan sprake indien die website blijkens de inrichting daarvan mede op Nederland is gericht. Dat is niet het geval. Zo heeft de domeinnaam geen Nederlands toplevel-domein (.nl extensie), is de site niet in de Nederlandse, maar de Engelse taal gesteld, terwijl evenmin taalkeuzemogelijkheden bestaan en daarop ook geen andere verwijzingen naar Nederland staan vermeld. Onder die omstandigheden kwalificeert het aanbieden door Arrowtarget niet als een voorbehouden handeling in de zin van voornoemd artikel.

4.12. De volgende vraag is dan of Arrowtarget producten levert of verkoopt in Nederland. Glaxo heeft bewijsgraringen doen verrichten door een deurwaarder die proces-verbaal heeft opgemaakt van een online aankoop van Seroflo op voornoemde website en de daaropvolgende levering te zijnen kantore. De rechtbank laat onbesproken of er wel reden was voor het doen van bedoelde bewijsgraringen – in beginsel dient daarvoor immers een voldoende verdenking van inbreuk te bestaan. Hoe dat ook zij, Glaxo heeft ter zitting desgevraagd niet kunnen aangeven of Arrowtarget, vóór het doen van de test aankoop hetzij daarna, generiek seretide in Nederland heeft geleverd. Onder die omstandigheden kan de eenmalige – op instigatie van de octrooihouder – levering door Arrowtarget aan de deurwaarder niet worden aangemerkt als een inbreukmakende levering.

Dreiging van inbreuk

4.13. Niet gebleken is voorts dat er een dreiging van inbreuk bestaat. Daarvoor is ten minste nodig dat er voldoende vraag is naar de producten van Arrowtarget, anders gezegd dat daarvoor een markt bestaat. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat dat voor de in het geding zijnde type geneesmiddelen via internet het geval is. Daartoe geldt dat het innovatieve geneesmiddel Seretide® van Glaxo voor Nederlandse patiënten door ziektenkostenverzekeraars gewoonlijk zal worden vergoed, zodat er voor die patiënten geen reden zal bestaan een generiek product via een buitenlandse online winkel op eigen kosten te bestellen. Dat kan anders zijn indien het zogenaamde taboe geneesmiddelen betreft, doch daarvan is hier geen sprake. Ook het ontbreken van een in de Nederlandse taal gestelde bijsluiter zal een Nederlandse patiënt bepaald ontmoedigen een zodanig product aan te schaffen. Datzelfde geldt mogelijk voor het afwezig zijn van een door het College ter beoordeling van geneesmiddelen afgegeven marktvergunning.

Slotsom ten aanzien van Arrowtarget

4.14. Uit het vorenstaande volgt dat Arrowtarget geen inbreuk maakt op EP 951 in Nederland. Evenmin bestaat daartoe een voldoende dreiging. Gelet hierop komt de tegen Arrowtarget ingestelde vordering de rechtbank ongegrond voor, zodat die, niettegenstaande het feit dat zij niet in het geding verschenen is, zal worden afgewezen.

Slotsom ten aanzien van Cipla

4.15. Nu hiervoor is komen vast te staan dat Arrowtarget geen voorbehouden handelingen verricht in Nederland, valt daarmee ook het doek voor de stelling dat Cipla onrechtmatig handelt door betrokken te zijn bij inbreuk door Arrowtarget.

Proceskosten

4.16. Glaxo zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Cipla worden veroordeeld. Cipla heeft kosten opgegeven en gespecificeerd ten bedrage van € 25.345,35.

4.17. Glaxo heeft bezwaar gemaakt tegen toewijzing van een volledige proceskostenvergoeding. Daartoe heeft zij aangevoerd dat zij de specificatie van die kosten, in strijd met het bepaalde onder 12 van het VRO-reglement zoals dat vanaf september 2008 van kracht is, één dag (in plaats van twee) voor pleidooi van Cipla heeft ontvangen. Daarnaast betwist Glaxo dat de proceskosten redelijk en evenredig zijn. In dat verband heeft zij betoogd dat, nu Cipla ter zitting geen woord meer heeft gewijd aan de bij wijze van (niet-inbreuk)verweer gestelde nietigheid van het octrooi, de daaraan bestede kosten onnodig zijn gemaakt, zodat deze niet voor vergoeding in aanmerking komen.

4.18. De rechtbank stelt vast dat, hoewel zij deze voorafgaand aan de zitting niet ook zelf heeft ontvangen, Cipla daags voor het pleidooi een specificatie aan de raadslieden van Glaxo heeft doen toekomen. Glaxo is gezien haar verweer ter zitting door het één dag later ontvangen van bedoelde specificatie niet in haar belangen geschaad, zodat het beroep op het gestelde onder 12 van het VRO-reglement wordt gepasseerd.

4.19. Een redelijk handelend verweerder in een zaak betreffende inbreuk op een octrooi zal niet alleen onderzoeken in hoeverre inbreuk in eigenlijke zin is gemaakt op het octrooi, maar ook of het octrooi wel geldig is bevonden. De rechtbank begrijpt dat Cipla in deze zaak de geldigheid heeft onderzocht en kennelijk heeft geconcludeerd dat in feite niet meer dan een uitspraak van de Engelse rechter gewezen onder oud recht in stelling kan worden gebracht. Zij heeft zich verder – succesvol – geconcentreerd op de eigenlijke inbreuk. De rechtbank heeft geen aanwijzing dat Cipla in onevenredige en onredelijke mate heeft geïnvesteerd in het onderzoek naar de geldigheid. Cipla heeft Glaxo evenmin gedwongen tot een onevenredige en onredelijke inspanning om haar octrooirecht te verzekeren. Onder die omstandigheid ziet de rechtbank geen aanleiding om een splitsing te maken tussen de kosten gemoeid met het geldigheidsverweer en de kosten van het inbreukverweer. Al met al is Glaxo als de in het ongelijk gestelde partij aan te merken en Glaxo kon er ook rekening mee houden dat zij door het aanspannen van een inbreukzaak een geldigheidsverweer over zich heen zou krijgen. Ten slotte dient te worden meegewogen dat Cipla de geldigheid uitsluitend heeft betwist bij wijze van verweer tegen de gestelde inbreuk. Cipla heeft niet afzonderlijk met een vordering in reconventie de ongeldigheid van het Nederlandse deel van het octrooi aangevallen. De door Cipla gevorderde kosten zullen dan ook worden toegewezen zonder aftrek in verband

met het niet slagen van het geldigheidsverweer. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring ten aanzien van de proceskostenveroordeling zal worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Glaxo in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Cipla begroot op € 25.345,35;

5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. J.Th. van Walderveen en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 26 november 2008.