

Rb Den Haag, 17 december 2008, Merial v Cipla



OCTROOIRECHT - IPR

Inbreukmakende reclame op beurs in Nederland

- [Als onweersproken staat vast dat Cipla tijdens een internationale veehouderijbeurs in Utrecht in 2006 reclame heeft gemaakt voor het product PROTEKTOR.](#)

Gesteld noch gebleken is dat Cipla potentiële afnemers daarbij heeft duidelijk gemaakt dat PROTEKTOR niet in Nederland op de markt mag worden gebracht. Derhalve moet worden geconcludeerd dat Cipla PROTEKTOR op de beurs heeft aangeboden ter verkoop in onder meer Nederland en dat Cipla derhalve een ingevolge artikel 53 lid 1 sub a ROW aan octrooihouder BASF voorbehouden handeling in Nederland heeft verricht.

Geen inbreukmakend aanbod in Nederland via website

- [Bij online aanbod van PROTEKTOR kan sprake zijn van inbreuk in Nederland als de betreffende website onmiskenbaar op Nederland is gericht. Cipla.com is echter geen op Nederland gerichte website](#)

Het betoog van Merial en BASF dat Cipla ook inbreuk maakt op EP 117 door PROTEKTOR aan te bieden op haar eigen website cipla.com, wordt verworpen. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat zij uitsluitend bevoegd is te oordelen over eventuele inbreuken in Nederland (zie r.o. 4.1). Bij online aanbod van PROTEKTOR kan sprake zijn van inbreuk in Nederland als de betreffende website onmiskenbaar op Nederland is gericht. Cipla.com is echter geen op Nederland gerichte website. Er is immers geen sprake van een country code top level domain dat specifiek op Nederland is gericht, te weten .nl. De website is ook niet in de Nederlandse taal beschikbaar. Daarnaast kunnen er via de website geen producten (vanuit Nederland) worden besteld.

- [Bovendien vermeldt de disclaimer van de website uitdrukkelijk: "This website is not and should not constitute an offer for sale in territories where it is not permitted by patent law."](#)

PROCESRECHT – IPR

Tijdig opgeworpen exceptie van absolute onbevoegdheid

- [Aan de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter met betrekking tot feiten in het buitenland staat niet in de weg dat Cipla de onbevoegdheid pas ter](#)

[sprake heeft gebracht in het kader van de bespreking van de vorderingen in nummers 19 en 20 van de conclusie van antwoord](#)

De Nederlandse rechter heeft krachtens artikel 6 sub e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) absolute bevoegdheid in zaken betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad indien en voor zover het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. De Nederlandse rechter is derhalve bevoegd voor zover de door Merial en BASF gestelde inbreuken zich in Nederland hebben voorgedaan of kunnen voordoen, maar – bij gebrek aan een andere bevoegdheidsgrond – volgens vaste rechtspraak onbevoegd voor zover het gaat om feiten buiten Nederland. Aan de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter met betrekking tot feiten in het buitenland staat niet in de weg dat Cipla de onbevoegdheid pas ter sprake heeft gebracht in het kader van de bespreking van de vorderingen in nummers 19 en 20 van de conclusie van antwoord. Anders dan Merial en BASF menen, voldoet dat beroep op de onbevoegdheid aan de eisen van artikel 11 Rv. Volgens vaste rechtspraak is voor toepassing van die bepaling immers niet nodig dat de exceptie van onbevoegdheid wordt opgenomen in een apart processtuk of dat de onbevoegdheid in het eerste processtuk voorop wordt gesteld. Het volstaat dat de gedaagde de onbevoegdheid inroept in zijn eerste processtuk (HR 29 april 1994, NJ 1994, 488). Dat is onmiskenbaar gebeurd.

Belang bij bevel

- [Dreiging van inbreuk in Nederland vanwege reclame op beurs en aanbod aan derden, in weerwil van getekende onthoudingsverklaringen](#)

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Cipla inbreuk heeft gemaakt op EP 117 tijdens de beurs. De van de aanwezigheid op die beurs uitgaande dreiging in combinatie met de onder 4.9 genoemde handelingen, maakt dat zich een voldoende serieuze dreiging van verdere inbreuken door Cipla in Nederland voordoet. Daarom acht de rechtbank het gevorderde verbod wat betreft Nederland toewijsbaar op de wijze zoals hierna bepaald. Dat Cipla onthoudingsverklaringen heeft getekend staat daar niet aan in de weg aangezien die onthoudingsverklaringen geen boeteclausule inhouden en Cipla na tekening van die verklaringen de onder 4.9 genoemde handelingen heeft verricht. Merial en BASF houden derhalve belang bij een met dwangsommen versterkt verbod.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 17 december 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen, E.F. Brinkman en P.H. Blok)
vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 296969 / HA ZA 07-3236

Vonnis van 17 december 2008

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht MERIAL LIMITED, gevestigd te Harlow Essex, Verenigd Koninkrijk,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BASF AGRO B.V., gevestigd te Arnhem, eiseressen,
 advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,
 tegen
 de vennootschap naar buitenlands recht CIPLA LIMITED, gevestigd te Mumbai, India, gedaagde,
 advocaat mr. W. Heemskerck te 's-Gravenhage.
 Eisernessen zullen hierna worden aangeduid als Merial en BASF. Gedaagde zal Cipla worden genoemd. Voor Merial en BASF is de zaak behandeld door mr. K.A.J. Bisschop, advocaat te Amsterdam. Voor Cipla is de zaak behandeld door mr. J.J. Allen en mr. A.M.E. Verschuur, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van 27 juli 2007 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank tot toepassing van het regime van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken,
- de dagvaarding van 2 augustus 2007,
- de akte houdende overlegging producties, met producties 1-8,
- de conclusie van antwoord tevens houdende overlegging producties, met producties 1-4,
- de akte houdende overlegging producties van de zijde van Merial en BASF, met producties 9-15,
- de brief 16 april 2008 van Cipla, waarin zij meedeelt dat zij geen gebruik zal maken van de haar toegewezen spreektijd tijdens het pleidooi van 18 april 2008 maar in plaats daarvan na te melden akte wenst te nemen,
- de akte bij gelegenheid pleidooi, tevens houdende overlegging specificatie gemaakte kosten van de zijde van Cipla, met productie 5,
- de akte betreffende proceskosten van de zijde van Merial en BASF,
- het pleidooi van Merial en BASF en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities.

1.2. Ter zitting is naar aanleiding van een daartoe opgeworpen bezwaar van Merial en BASF beslist dat de op zich te laat toegezonden akte van Cipla wordt geaccepteerd, nu gesteld noch gebleken is dat en op welke wijze zij zouden zijn geschaad in hun verdediging.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

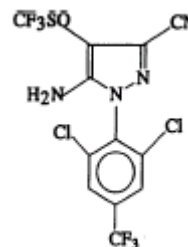
2. De feiten

2.1. BASF houdt zich bezig met de vervaardiging en verkoop van onder meer het product Fipronil, dat wordt gebruikt voor de bestrijding van vlooiën en teken bij onder meer honden en katten.

2.2. BASF is [houdster van het Europees octrooi EP 0 295 117 \(hierna: EP 117\)](#) dat betrekking heeft op een N-fenylpyrazoolderivaat (derivative of a N-fenylpyrazole), waaronder de specifieke verbinding Fipronil. De verlening van EP 117 voor onder meer Nederland is gepubliceerd op 5 april 2000 naar aanleiding van een aanvraag daartoe gedateerd 10 juni 1988,

waarbij de prioriteit is ingeroepen van 12 juni 1987. De conclusies van EP 117 luiden als volgt:

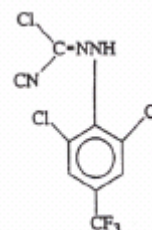
1. An N-phenylpyrazole derivative of the formula:



(I)

2. A process for the preparation of the compound of formula (I) as claimed in claim 1 which comprises:

(a) the reaction of a compound of formula:



(II)

with a compound of the formula $CF_3SO_2CH_2CN$;

(b) the oxidation of the sulphur atom in a compound of formula (I) as claimed in claim 1 in which the trifluoromethylsulphonyl group is replaced by a trifluoromethylthio group;

(c) the diazotisation of a compound corresponding to formula (I) as claimed in claim 1 in which the cyano group is replaced by an amino group, and conversion of the diazotised amino group into a cyano group by known methods;

(d) the reaction of a compound corresponding to formula (I) as claimed in claim 1 in which the cyano group is replaced by a chlorine or bromine atom with a metal cyanide to convert the chlorine or bromine atom to a cyano group;

(e) the dehydration of a compound corresponding to formula (I) as claimed in claim 1 in which the cyano group is replaced by a carbamoyl group; or

(f) the conversion by known methods of a compound corresponding to formula (I) as claimed in claim 1 in which the amino group is replaced by a group $-NR_6R_7$ in which R_6 represents an alkyl, alkenylalkyl or alkynylalkyl group containing up to 5 carbon atoms, formyl, or a group $R_{11}C(O)-$ in which R_{11} represents a straight- or branched-alkyl group containing 1 to 4 carbon atoms, R_7 represents hydrogen or is as defined above for R_6 , or R_6 and R_7 together form a 5- or 6-membered cyclic imide into the compound of formula (I).

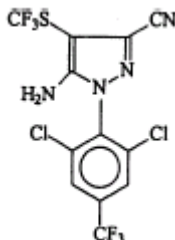
3. Anarthropodicidal, plant nematocidal, anthelmintic or anti-protozoal composition which comprises the compound of formula (I) as claimed in claim 1, in association with one or more compatible diluents or carriers.

4. A method for the control of arthropod, plant nematode, helminth or protozoan pests at a locus which comprises treatment of the locus with an effective

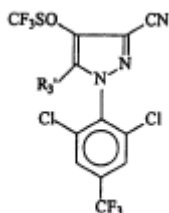
amount of the compound claimed in claim 1, with the exclusion of a method for the treatment of the human or animal body carried out by a medical or veterinary practitioner as therapy.

5. A compound of formula (I) as claimed in claim 1 for use in the manufacture of a medicament for the treatment of an arthropod, helminth or protozoal infection.

6. Compound of formula:



7. A compound of formula:

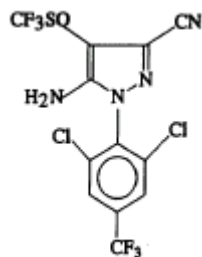


in which R3' is a group -NR6R7 in which R6 represents an alkyl, alkenylalkyl or alkynylalkyl group containing up to 5 carbon atoms, formyl, or a group R11C(O)- in which R11 represents a straight- or branched-alkyl group containing 1 to 4 carbon atoms, R7 represents hydrogen or is as defined above for R6, or R6 and R7 together form a 5- or 6-membered cyclic imide.

2.3. De onbestreden Nederlandse vertaling van voornoemde conclusies van EP 117

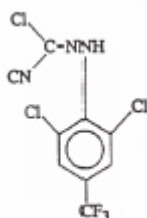
luit als volgt:

1. N-fenylpyrazoolderivaat met formule:



(I)

2. Werkwijze voor de bereiding van de verbinding met formule (I) volgens conclusie 1, welke werkwijze omvat: (a) de reactie van een verbinding met formule:



(II)

met een verbinding met de formule CF3SOCH2CN;

(b) de oxidatie van het zwavelatoom in een verbinding met formule (I) volgens conclusie 1, waarin de trifluormethylsulfinylgroep is vervangen door een trifluormethylthiogroep;

(c) de diazotisering van een verbinding met formule (I) volgens conclusie 1 waarin de cyaangroep is vervangen door een aminogroep en de omzetting van de gediazotiseerde aminogroep in een cyaangroep door middel van bekende werkwijzen;

(d) de reactie van een verbinding met formule (I) volgens conclusie 1 waarin de cyaangroep is vervangen door een chloor- of broomatoom met een metaal cyanide onder omzetting van het chloorof broomatoom in een cyaangroep;

(e) de dehydratering van een verbinding met formule (I) volgens conclusie 1 waarin de cyaangroep is vervangen door een carbamoylgroep; of

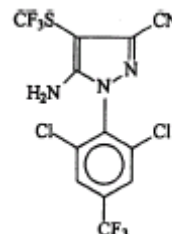
(f) de omzetting door middel van bekende werkwijzen van een verbinding met formule (I) volgens conclusie 1 waarin de aminogroep is vervangen door een -NR6R7-groep waarin R6 een alkyl-, alkenylalkyl- of alkynylalkylgroep met maximaal 5 koolstofatomen, formyl of een R11C(O)-groep betekent waarin R11 een rechte of vertakte alkylgroep met 1 tot 4 koolstofatomen betekent, R7 waterstof betekent of de bovenstaande betekenis voor R6 heeft, of R6 en R7 tezamen een 5- of 6-ledig cyclisch imide vormen, in de verbinding met formule (I).

3. Arthropodicaal, plantennematocidaal, anthelmintisch of anti-protozoaal preparaat dat de verbinding met formule (I) volgens conclusie 1, tezamen met één of meerdere verenigbare verdunningsmiddelen of dragers bevat.

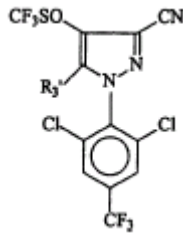
4. Werkwijze voor de bestrijding van plagen van geleedpotigen, plantennematodes, helminthen of protozoa op een plaats, welke werkwijze behandeling van de plaats met een effectieve hoeveelheid van een verbinding volgens conclusie 1 omvat, onder uitsluiting van een werkwijze voor de behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam die door een arts of veearts wordt uitgevoerd als therapie.

5. Verbinding met formule (I) volgens conclusie 1, voor gebruik bij de vervaardiging van een geneesmiddel voor de behandeling van een infectie met geleedpotigen, helminthen of protozoa.

6. Verbinding met de formule:



7. Verbinding met de formule:



waarin R3' een -NR6R7-groep is waarin R6 een alkyl-, alkenylalkyl- of alkynylalkylgroep met maximaal 5 koolstofatomen, formyl of een R11C(O)-groep betekent waarin R11 een rechte of vertakte alkylgroep met 1 tot 4 koolstofatomen betekent, R7 waterstof betekent of de bovenstaande betekenis voor R6 heeft, of R6 en R7 tezamen een 5- of 6-ledig cyclisch imide vormen.

2.4. BASF is tevens houdster van het Aanvullend Beschermingscertificaat 350001 (hierna: ABC), dat is gebaseerd op EP 117. Het ABC beschermt Fipronil en is geldig tot en met 20 juli 2008.

2.5. Merial brengt producten bevattende Fipronil in Nederland op de markt onder de naam FRONTLINE.

2.6. Cipla houdt zich bezig met de productie, verhandeling en distributie van gezondheidproducten voor onder andere dieren. Zij produceert en verhandelt onder de naam PROTEKTOR veterinaire producten met als actieve stof Fipronil.

2.7. Tijdens een internationale veehouderijbeurs in Utrecht in 2006 heeft Cipla reclame gemaakt voor het product PROTEKTOR.

2.8. Het product PROTEKTOR wordt ter verkoop aangeboden op websites onder de domeinnamen petmeds-r-us.com, generic-petmeds.com, petcare-pharmacy.com en inhousedrugstore.co.uk.

3. Het geschil

3.1. Merial en BASF vorderen dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. Provisionele maatregel

1. Cipla beveelt bij provisioneel vonnis als bedoeld in artikel 223 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en zonder terzake enige verplichting tot het stellen van zekerheid aan Merial en BASF op te leggen, met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, elke directe en/of indirecte inbreuk, letterlijk althans via equivalentie, en/of het gebruik van diensten van tussenpersonen bij elke directe en/of indirecte inbreuk, letterlijk althans via equivalentie, op EP 117 in alle landen waarin het geldig is, althans in Nederland, en/of het ABC, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000.= (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Cipla het verbod geheel of gedeeltelijk niet nakomt of - ter vrije keuze van Merial en BASF - voor ieder product waarmee Cipla het verbod geheel of gedeeltelijk niet nakomt;

B. Definitieve maatregelen

1. Cipla beveelt, met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, elke directe en/of indirecte inbreuk, letterlijk althans via equivalentie, en/of het gebruik van diensten van tussenpersonen

bij elke directe en/of indirecte inbreuk, letterlijk althans via equivalentie, op het Europees Octrooi EP 117 in alle landen waarin het geldig is, althans in Nederland, en/of het ABC te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000.= (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Cipla het verbod geheel of gedeeltelijk niet nakomt of - ter vrije keuze van Merial en BASF - voor ieder product waarmee Cipla het verbod geheel of gedeeltelijk niet nakomt;

2. Cipla beveelt binnen zeven (7) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de raadsman van Merial en BASF een door een onafhankelijke register-accountant gecertificeerde volledige, correcte en verifieerbare opgave te doen van: a) de volledige namen en adressen van alle binnenlandse en buitenlandse afnemers waaraan Cipla de inbreukmakende producten, dan wel wezenlijke bestanddelen daarvan, heeft geleverd of doen leveren, met per afnemer een specificatie van de verkoopprijs en de hoeveelheid geleverde producten, alsmede de data van levering;

b) het aantal van alle door Cipla geproduceerde, gedistribueerde en/of in voorraad gehouden inbreukmakende producten;

c) de door Cipla genoten winst ten gevolge van de inbreukmakende handelingen, gespecificeerd per verkocht en/of geleverd inbreukmakend product; een en ander gestaafd door middel van goed leesbare orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden;

3. Cipla beveelt binnen zeven (7) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en distributiekanaal van de zaken waarmee inbreuk is gepleegd aan Merial en BASF mede te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan Merial en BASF te verstrekken;

4. Cipla beveelt binnen zeven (7) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis van al haar afnemers, niet zijnde consumenten, terug te nemen alle inbreukmakende producten die zij heeft geleverd, onder restitutie van de betaalde koopprijs en vergoeding van aan terugzending verbonden transportkosten;

5. Cipla beveelt binnen zeven (7) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis een rectificatiebrief te sturen, ondertekend door een statutair bevoegd vertegenwoordiger, naar al haar afnemers, onder toezending van een afschrift van iedere rectificatiebrief met bewijs van verzending aan de advocaat van Merial en BASF, zonder verder commentaar, met uitsluitend de volgende inhoud:

_____ [datum]

Geachte [naam geadresseerde],

RECTIFICATIE

De Rechtbank 's-Gravenhage heeft ons bij vonnis d.d. [datum vonnis] bevolen u het volgende mede te delen:

Wij hebben inbreuk gemaakt op het Europese octrooi EP 0 295 117 en het Aanvullend Beschermingscertificaat 350001 van BASF AGRO B.V. uit Arnhem door fipronil houdende veterinaire producten te verhandelen, waarvoor gebruik is gemaakt van de in het octrooi en in het aanvullend beschermingscertificaat onder be-

scherming gestelde uitvinding. De Rechtbank 's-Gravenhage heeft ons bevolen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op dit octrooi en dit aanvullend beschermingscertificaat, waaronder de productie en verhandeling van de fipronil houdende veterinaire producten, te staken en gestaakt te houden. Tevens heeft de Rechtbank 's-Gravenhage ons bevolen om de reeds geleverde fipronil houdende veterinaire producten terug te nemen en de koopprijs of een andere tegenprestatie en de transportkosten te vergoeden. Op bevel van de Rechtbank 's-Gravenhage verzoeken wij u om de aan u geleverde fipronil houdende veterinaire producten aan ons te retourneren. Wij zullen de koopprijs of een andere tegenprestatie en de door u gemaakte transportkosten vergoeden. Hoogachtend,

[naam Cipla]

_____ [handtekening]

_____ [naam van een statutair bevoegd vertegenwoordiger]

dan wel een mededeling die de Rechtbank 's-Gravenhage in goede justitie vast stelt;

6. Cipla beveelt alle van afnemers teruggekomen alle in voorraad gehouden inbreukmakende producten af te leveren ter vernietiging ten kantore van de raadsman van Merial en BASF, mr. K.A.J. Bisschop te Frederiksplein 42, (1017 XN) Amsterdam, en de kosten van de vernietiging te vergoeden;

7. Cipla beveelt alle materialen en werktuigen die voornamelijk bij de voortbrenging van de goederen die inbreuk maken op EP 117 en/of het ABC zijn gebruikt op kosten van Cipla te (doen) vernietigen, althans deze aan het verkeer te (doen) onttrekken, en deze vernietiging, althans onttrekking, op kosten van Cipla te laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant;

8. Cipla veroordeelt tot betaling aan Merial en BASF van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag, of gedeelte van een dag, dat Cipla in strijd mocht handelen met de overeenkomstig de hierboven gevorderde op te leggen ver- of geboden, dan wel - en zulks ter vrije keuze van Merial en BASF - een dwangsom van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor ieder individueel product ten aanzien waarvan Cipla in strijd mocht handelen met de overeenkomstig de hierboven gevorderde op te leggen ver- of geboden;

9. Cipla veroordeelt tot vergoeding aan Merial en BASF van de door Merial en BASF ten gevolge van de inbreuk geleden en/of nog te lijden schade of, ter keuze van Merial en BASF, tot het afdragen aan Merial en BASF van de ten gevolge van de inbreuk genoten en nog te genieten winst, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

10. Cipla veroordeelt in de volledige kosten van deze procedure conform het in art. 1019h Rv bepaalde.

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

4. De beoordeling

absolute en relatieve bevoegdheid

4.1. De Nederlandse rechter heeft krachtens artikel 6 sub e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) absolute bevoegdheid in zaken

betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad indien en voor zover het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. De Nederlandse rechter is derhalve bevoegd voor zover de door Merial en BASF gestelde inbreuken zich in Nederland hebben voorgedaan of kunnen voordoen, maar – bij gebrek aan een andere bevoegdheidsgrond – volgens vaste rechtspraak onbevoegd voor zover het gaat om feiten buiten Nederland.

4.2. Aan de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter met betrekking tot feiten in het buitenland staat niet in de weg dat Cipla de onbevoegdheid pas ter sprake heeft gebracht in het kader van de bespreking van de vorderingen in nummers 19 en 20 van de conclusie van antwoord. Anders dan Merial en BASF menen, voldoet dat beroep op de onbevoegdheid aan de eisen van artikel 11 Rv. Volgens vaste rechtspraak is voor toepassing van die bepaling immers niet nodig dat de exceptie van onbevoegdheid wordt opgenomen in een apart processtuk of dat de onbevoegdheid in het eerste processtuk voorop wordt gesteld. Het volstaat dat de gedaagde de onbevoegdheid inroept in zijn eerste processtuk (HR 29 april 1994, NJ 1994, 488). Dat is onmiskenbaar gebleurd.

4.3. De exclusieve relatieve bevoegdheid van deze rechtbank vloeit voort uit artikel 80 lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW).

ontvankelijkheid

4.4. Nadat Cipla de ontvankelijkheid van Merial had aangevochten op basis van een betwisting van de bevoegdheid van Merial om als licentienemer handhavingsvorderingen terzake van EP 117 in te stellen om reden dat een en ander onvoldoende onderbouwd was, hebben Merial en BASF een verklaring van BASF overgelegd (productie 9) waarin wordt gemeld dat Merial op grond van een exclusieve licentieovereenkomst gerechtigd is – kort gezegd – de rechten van BASF betreffende EP 117 te handhaven. Gelet op het feit dat Cipla hierop vervolgens niet is teruggekomen in haar akte, moet worden aangenomen dat de ontvankelijkheid van Merial niet langer in geschil is.

inbreuk

4.5. Niet in geschil is dat het door Cipla verhandelde product PROTEKTOR onder de beschermingsomvang van EP 117 valt.

4.6. Ook staat als onweersproken vast dat Cipla tijdens een internationale veehouderijbeurs in Utrecht in 2006 reclame heeft gemaakt voor het product PROTEKTOR. Gesteld noch gebleken is dat Cipla potentiële afnemers daarbij heeft duidelijk gemaakt dat PROTEKTOR niet in Nederland op de markt mag worden gebracht. Derhalve moet worden geconcludeerd dat Cipla PROTEKTOR op de beurs heeft aangeboden ter verkoop in onder meer Nederland en dat Cipla derhalve een ingevolge artikel 53 lid 1 sub a ROW aan octrooihouder BASF voorbehouden handeling in Nederland heeft verricht. Het feit dat deze handelingen inbreuk vormden in Nederland heeft Cipla overigens ook uitdrukkelijk erkend in de door haar als productie 2

overgelegde onthoudingsverklaring (cease and desist declaration) van 8 februari 2007 (zie p. 2, nr. 1).

4.7. Het betoog van Merial en BASF dat Cipla ook inbreuk maakt op EP 117 door PROTEKTOR aan te bieden op haar eigen website cipla.com, wordt verworpen. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat zij uitsluitend bevoegd is te oordelen over eventuele inbreuken in Nederland (zie r.o. 4.1). Bij online aanbod van PROTEKTOR kan sprake zijn van inbreuk in Nederland als de betreffende website onmiskenbaar op Nederland is gericht. [Cipla.com](http://cipla.com) is echter geen op Nederland gerichte website. Er is immers geen sprake van een country code top level domain dat specifiek op Nederland is gericht, te weten .nl. De website is ook niet in de Nederlandse taal beschikbaar. Daarnaast kunnen er via de website geen producten (vanuit Nederland) worden besteld. Bovendien vermeldt de disclaimer van de website uitdrukkelijk: "This website is not and should not constitute an offer for sale in territories where it is not permitted by patent law."

4.8. Ook het betoog van Merial en BASF dat PROTEKTOR wordt aangeboden en verkocht via de onder 2.8 genoemde websites kan niet leiden tot de conclusie dat Cipla inbreuk heeft gemaakt in Nederland. Gesteld noch gebleken is dat Cipla die websites zelf beheert. Integendeel, Cipla heeft uitdrukkelijk en als zodanig onweersproken gesteld dat zij geen controle heeft over de betreffende websites. Het aanbieden en verkopen van PROTEKTOR via die websites kan dus niet worden aangemerkt als handeling van Cipla.

4.9. Wel staat vast dat Cipla de beheerders van de betreffende websites actief heeft benaderd met het aanbod om PROTEKTOR te verhandelen en dat Cipla die verkopers daarbij uitdrukkelijk heeft gemeld dat wereldwijde verkoop van het product mogelijk was omdat het een generiek product betreft dat niet wordt beschermd door octrooirechten van derden. Dat is ter zitting uitdrukkelijk zo verklaard door Merial en BASF en onweersproken gebleven aangezien Cipla heeft afgezien van het bijwonen van de zitting. De voornoemde handelingen van Cipla kunnen schadelijk zijn voor het octrooirecht van Merial en BASF in Nederland. Een inbreuk op EP 117 in Nederland brengen die handelingen echter niet mee aangezien gesteld noch gebleken is dat de handelingen in Nederland hebben plaatsgevonden of gericht waren op Nederlandse verkopers.

vorderingen

4.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Cipla inbreuk heeft gemaakt op EP 117 tijdens de beurs. De van de aanwezigheid op die beurs uitgaande dreiging in combinatie met de onder 4.9 genoemde handelingen, maakt dat zich een voldoende serieuze dreiging van verdere inbreuken door Cipla in Nederland voordoet. Daarom acht de rechtbank het gevorderde verbod wat betreft Nederland toewijsbaar op de wijze zoals hierna bepaald. Dat Cipla onthoudingsverklaringen heeft getekend staat daar niet aan in de weg aangezien die onthoudingsverklaringen geen boeteclausule inhouden en Cipla na tekening van die verklaringen de onder 4.9 genoemde handelingen heeft

verricht. Merial en BASF houden derhalve belang bij een met dwangsommen versterkt verbod.

4.11. De onder A gevorderde provisionele maatregel kan, zoals Merial en BASF bij pleidooi ook uitdrukkelijk hebben toegegeven, worden afgewezen bij gebrek aan belang aangezien thans reeds een eindvonnis wordt gewezen.

4.12. De in B1 gevorderde dwangsom is dubbelop met vordering B8 en zal derhalve worden afgewezen.

4.13. De onder B6 en B7 gevorderde vernietiging moet worden afgewezen aangezien gesteld noch gebleken is dat Cipla PROTEKTOR of andere inbreukmakende producten in Nederland in voorraad houdt of produceert. Evenmin is gesteld of gebleken dat Cipla haar voorraad in India aanhoudt ten behoeve van de Nederlandse markt.

4.14. Ook de overige nevenvorderingen moeten worden afgewezen. Zij zijn gebaseerd op de veronderstelling dat Cipla PROTEKTOR in Nederland op de markt heeft gebracht. Voor zover Merial en BASF hebben bedoelen te stellen dat dit daadwerkelijk het geval is, acht de rechtbank die stelling onvoldoende onderbouwd. Cipla stelt uitdrukkelijk dat zij in Nederland geen verkopen heeft gerealiseerd. Het tegendeel volgt niet uit het enkele feit dat Cipla in Nederland op een beurs heeft gestaan noch uit de in 4.9 besproken handelingen.

4.15. Het voorgaande geldt ook voor de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure. Voor de toewijzing van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is vereist dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is gemaakt. Merial en BASF hebben de mogelijkheid van schade echter niet inzichtelijk gemaakt. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat zij schade vorderen ten gevolge van de inbreuk op EP 117. Eventuele schade ten gevolge van ander onrechtmatig handelen dient dus buiten beschouwing te blijven. Het gaat slechts om schade ten gevolge van een inbreuk en de enige inbreuk die is komen vast te staan is de aanwezigheid van Cipla op de beurs. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat Merial en BASF door die inbreuk mogelijk enige schade hebben geleden, mede gelet op het feit dat niet inzichtelijk is gemaakt dat die inbreuk heeft geleid tot verkopen in Nederland.

4.16. Cipla zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Cipla worden overeenkomstig de onweersproken opgave van Merial en BASF begroot op €27.084,01.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van het geschil voor zover dat betrekking heeft op schadebrennende feiten buiten Nederland,

5.2. beveelt Cipla met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, elke directe en/of indirecte inbreuk, letterlijk althans via equivalentie, op EP 117, en/of het ABC in Nederland te staken en gestaakt te houden,

5.3. veroordeelt Cipla tot betaling aan Merial en Basf van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10,000 (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag, of gedeelte van een dag, dat Cipla in strijd mocht handelen met het voornoemde bevel, dan wel - en zulks ter vrije keuze van Merial en Basf - een dwangsom van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor ieder individueel product ten aanzien waarvan Cipla in strijd mocht handelen met dat bevel,

5.4. veroordeelt Cipla in de kosten van deze procedure, tot op heden begroot op €27.084,01,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. E.F. Brinkman en mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 17 december 2008.
