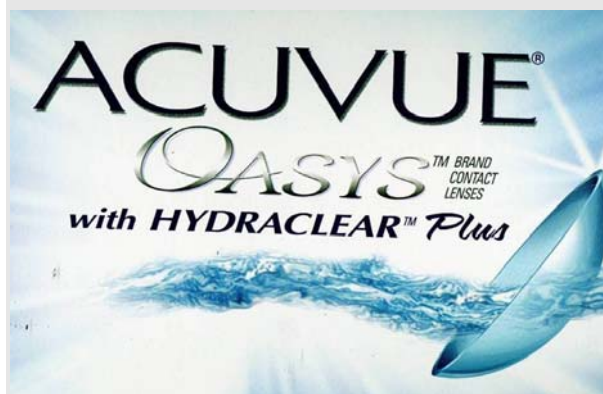


Vzgr Rb Den Haag, 6 Mei 2010, Novartis v Drogisterij.net



OCTROOIRECHT

Ex parte verbod octrooi-inbreuk

- [De voorzieningenrechter oordeelt dat voorschands voldoende aannemelijk is gemaakt dat Drogisterij.net ACUVUE OASYS contactlenzen in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op \(geldige\) conclusie 1 van het aan Novartis toebehorende Europese octrooi EP 0 819 258.](#)

Immers, bij [vonnis van deze rechtbank van 11 februari 2009](#) is in een bodemzaak geoordeeld dat dezelfde contactlenzen als de lenzen die door Drogisterij.net worden aangeboden, onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van het octrooi vallen en dat het octrooi geldig is. Dat oordeel is bij [vonnis van 10 juni 2009](#) na een kort geding op tegenspraak bevestigd, met verwerping van twee inbreukverweren die niet aan de orde waren geweest in de bodemprocedure. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 18 is aangevoerd is tevens voldoende aannemelijk dat uitstel ten gevolge van behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor Novartis zal veroorzaken. Het verzoek het bevel uitvoerbaar te verklaren op alle dagen en uren zal worden afgewezen, nu Novartis niet voldoende onderbouwd gesteld heeft welk (spoedeisend) belang zij daarbij heeft. Het verzoek zal gelet op het vorenstaande worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 6 Mei 2010,

(P.H. Blok)

beschikking

Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 10-1214

Beschikking van 6 mei 2010

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht NOVARTIS A.G., gevestigd te Bazel, Zwitserland, verzoekster,

advocaten: mrs. R.E. Ebbink en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DROGISTERIJ.NET B.V., gevestigd te Stellendam, gemeente Goedereede, gerekwestreerde.

Partijen worden hierna aangeduid als Novartis en Drogisterij.net.

1. Het verzoek

1.1. Op 6 mei 2010 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad, houdende een bevel om dreigende inbreuk op octrooirechten te voorkomen. Aan het verzoekschrift zijn acht bijlagen gehecht. Het verzoekschrift is, voor zover van belang, hieronder opgenomen.

VERZOEKSCHRIFT EX ART. 1019E RV

(EX PARTE VERBOD)

Verzoek tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad houdende een bevel om dreigende inbreuk op octrooirechten te voorkomen, één en ander zonder gerekwestreerde eerst te horen. Verzoekster is de vennootschap naar buitenlands recht NOVARTIS A.G. gevestigd te Bazel, Zwitserland, aan de Lichtstrasse 35 (CH-4056), voor deze zaak woonplaats kiezende te (1075 HH) Amsterdam aan de De Lairesestraat 111-115, ten kantore van Brinkhof, van welk kantoor mr. R.E. Ebbink en mr. M.G.R. van Gardingen deze zaak als advocaten behandelen.

Gerekwestreerde is de besloten vennootschap DROGISTERIJ.NET B.V., gevestigd althans kantoor houdende te Stellendam aan de Nijverheidsweg 15 (3251 LP). Verzoekster zal hierna worden aangeduid als Novartis. Gerekwestreerde zal hierna worden aangeduid als Drogisterij.net.

INLEIDING

Het Octrooi en het vonnis van de Haagse Rechtbank van 11 februari 2009

1 Novartis is rechthebbende op het op 21 februari 1996 onder meer voor Nederland verleende Europese octrooi EP 0 819 258 (hierna: het "Octrooi"). Het voorblad van het Octrooi en de tekst van de conclusies worden bij dit verzoekschrift gevoegd als **Bijlage 1**. Het Octrooi heeft betrekking op lenzen die geschikt zijn voor langdurig dragen en beschermt de contactlenzen AIR OPTIX™ en NIGHT & DAY®, die Novartis' divisie CIBA VISION wereldwijd op de markt brengt.

2 Conclusie 1 van het Octrooi luidt (in het Engels):

An ophthalmic lens having ophthalmically compatible inner and outer surfaces, wherein said ophthalmic lens is selected from the group consisting of contact lenses for vision correction, contact lenses for eye color modification, ophthalmic drug delivery devices, and ophthalmic wound healing devices, said lens being suited to extended periods of wear in continuous, intimate contact with ocular tissue and ocular fluids, said lens comprising a polymeric material which has a high oxygen permeability and a high ion permeability, said

polymeric material being formed from polymerizable materials comprising:

(a) at least one oxyperm polymerizable material, as defined in section I. of the description, and

(b) at least one ionoperm polymerizable material, as defined in section I. of the description, wherein said lens allows oxygen permeation in an amount sufficient to maintain corneal health and wearer comfort during a period of extended, continuous contact with ocular tissue and ocular fluids, and wherein said lens allows water permeation in an amount sufficient to enable the lens to move on the eye such that corneal health is not substantially harmed and wearer comfort is acceptable during a period of extended, continuous contact with ocular tissue and ocular fluids, wherein said ophthalmic lens has an oxygen transmissibility as defined in section I. of the description of at least about 70 barrers/mm and an ion permeability characterized either by (1) an Ionoton Ion Permeability Coefficient of greater than about 0.2×10^{-6} cm²/sec, or (2) an Ionoflux Diffusion Coefficient of greater than about 1.5×10^{-6} mm²/min, wherein said coefficients are measured with respect to sodium ions, and according to the measurement techniques described in sections II.F.1 and II.F.2. of the description respectively.

3 De Nederlandse vertaling van conclusie 1 luidt:

Ofthalmische lens met ofthalmisch verenigbare binnen- en buitenoppervlakken, waarbij genoemde ofthalmische lens gekozen wordt uit de groep bestaande uit contactlenzen voor zichtcorrectie, contactlenzen voor modificatie van de kleur van het oog, ofthalmische geneesmiddelaanvoersystemen en/of thalmische wondgenezingsmiddelen, waarbij genoemde lens geschikt is voor langdurig dragen in continu, innig contact met oogweefsel en oogvloeistoffen; waarbij genoemde lens een polymeer materiaal omvat dat een hoge zuurstofpermeabiliteit en een hoge ionenpermeabiliteit bezit, waarbij genoemd polymeer materiaal gevormd is uit polymeriseerbare materialen die omvatten:

(a) ten minste één polymeriseerbaar oxypermmateriaal zoals gedefinieerd in paragraaf I. van de beschrijving, en

(b) ten minste één polymeriseerbaar ionopermmateriaal, zoals gedefinieerd in paragraaf I. van de beschrijving waarbij genoemde lens zorgt voor zuurstofpermeatie in een voldoende hoeveelheid om het hoornvlies gezond te houden en om voor de drager comfort gedurende een langdurig continu contact met oogweefsel en oogvloeistoffen, en waarbij genoemde lens zorgt voor ion- of waterpermeatie in een voldoende hoeveelheid zodat de lens kan bewegen op het oog zodat de gezondheid van het hoornvlies niet aanmerkelijk wordt beschadigd en het comfort voor de drager aanvaardbaar is tijdens een langdurige periode van continu contact met oogweefsel en oogvloeistoffen, waarbij genoemde ofthalmische lens een zuurstoftransmissibiliteit bezit zoals gedefinieerd in paragraaf I. van de beschrijving van ten minste ongeveer 70 barrer/mm en een ionenpermeabiliteit gekenmerkt door

hetzij (1) een Ionoton Ion Permeabiliteit Coëfficiënt van meer dan ongeveer $0,2 \times 10^{-6}$ cm²/sec, hetzij (2) een Ionoflux Diffusie Coëfficiënt van meer dan ongeveer $1,5 \times 10^{-6}$ mm²/minuut, waarbij genoemde coëfficiënten worden gemeten in verband met natriumionen en volgens de meettechnieken beschreven in respectievelijke paragrafen II.F.1 en II.F.2 van de beschrijving.

4 Over het Octrooi werden en worden in verschillende jurisdicties gerechtelijke procedures gevoerd, waaronder in Nederland. De procedures gaan zowel over de geldigheid van het Octrooi, als over de inbreuk erop. Eén van de partijen die door Novartis wegens octrooi-inbreuk is aangesproken is Johnson & Johnson ("J&J"). Deze groep van wereldwijd opererende ondernemingen vervaardigt en brengt onder de naam "ACUVUE OASYS" contactlenzen op de markt die langdurig gedragen kunnen worden.

5 Bij beslissing van 11 februari 2009, heeft de Rechtbank 's-Gravenhage in een bodemprocedure tussen Novartis en J&J beslist dat het Octrooi geldig is in Nederland, dat ACUVUE OASYS contactlenzen vallen onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van het Octrooi, en dat J&J inbreuk maakt op conclusie 1 van het Octrooi. Het vonnis is bijgevoegd als **Bijlage 2**. De Rechtbank heeft Johnson & Johnson verboden: "... in Nederland inbreuk te maken op EP 258, meer in het bijzonder door de Acuvue Oasys lenzen in of voor haar bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben", op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,00 per overtreding (onderdelen 5.2 en 5.5 van het dictum)

6 J&J heeft tegen het vonnis van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof 's-Gravenhage. Een verzoek van J&J tot schorsing van het vonnis van de rechtbank werd door het Gerechtshof afgewezen. Het hoger beroep staat thans voor dagbepaling pleidooi.

Andere procedures over EP 258 in Nederland

7 Kort na het vonnis van de rechtbank bleek dat de in Heemstede gevestigde ondernemingen Friederichs et al., de belangrijkste distributeur van J&J, de verkoop en levering van ACUVUE OASYS contactlenzen aan Nederlandse opticiens niet wilde staken. Novartis heeft de Haarlemse voorzieningenrechter daarop verzocht Friederichs een ex parte inbreukverbod op te leggen, hetgeen is toegewezen. Na een daaropvolgende discussie over de bevoegdheid van de Haarlemse voorzieningenrechter heeft de Haagse voorzieningenrechter in kort geding bij beslissing van 10 juni 2009 bevestigd dat de ACUVUE OASYS lenzen onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van het octrooi vallen, en heeft de voorzieningenrechter daarom een voorlopig verbod uitgevaardigd tegen Friederichs. Het vonnis van de Haagse voorzieningenrechter is bijgevoegd als **Bijlage 3**.

8 Bij beslissing van 9 april 2009 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage Novartis een ex parte verbod gegeven tegen Kaminski Trading,

een internet distributeur van ACUVUE OASYS lenzen in Nederland. Kaminski Trading heeft zich tegen dit verbod niet verzet. De beslissing van 9 april 2009 is bijgevoegd als **Bijlage 4**.

Andere procedures over EP 258 in het buitenland

9 EP 258 is op 12 september 2001 verleend. Tegen de verlening van het octrooi is oppositie gevoerd door J&J Vision Care en door Bausch & Lomb. Bij beslissing van 17 september 2003 heeft de Oppositieafdeling EP 258 volledig herroepen. Novartis ging van deze beslissing in beroep bij de Technische Kamer van Beroep (TKB). Bij beslissing van 12 juli 2007 handhaafde de TKB het octrooi in ongewijzigde vorm.

10 De Franse rechter (Tribunal de Grande Instance te Parijs) oordeelde op 25 maart 2009 in een bodemprocedure tussen Novartis en J&J dat het Octrooi (ook) geldig is in Frankrijk, dat de ACUVUE OASYS contactlenzen onder de beschermingsomvang van het Octrooi vallen, en dat J&J derhalve inbreuk maakt op conclusie 1 van het Octrooi. Op grond daarvan heeft het Franse gerecht een verbod uitgevaardigd.

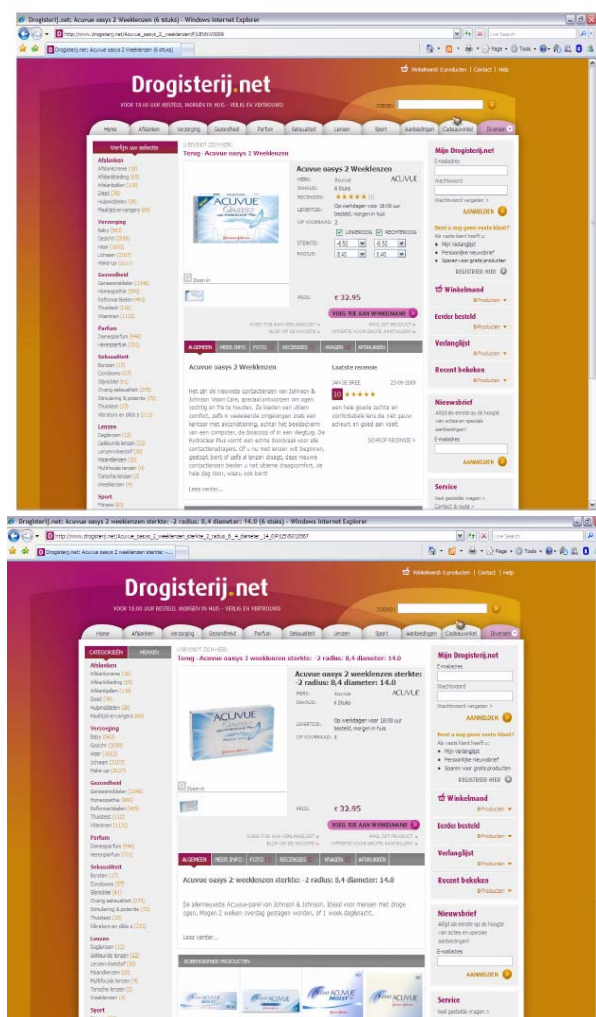
11 De Engelse rechter (High Court, Mr. Justice Kitchen) oordeelde op 10 juni 2009 dat het Octrooi nieuw en inventief is, en dat de Acuvue Oasys lenzen binnen de beschermingsomvang van conclusie 1 (en 24) van EP 258 vallen. Het octrooi werd echter wegens niet-nawerkbaarheid (insufficiency) vernietigd.

12 De Amerikaanse rechter (US District Court, Middle District of Florida, Jacksonville Division) oordeelde op 14 augustus 2009 dat het parallelle Amerikaanse octrooi geldig is en dat Johnson & Johnson daarop inbreuk maakt.

13 De Duitse nietigheidsrechter (Bundespatentgericht) oordeelde op 14 december 2009 dat het Octrooi nietig is wegens anticipatie ('zelf-collisie').

DE INBREUK OP HET OCTROOI DOOR DROGISTERIJ.NET

14 Drogisterij.net opereert een (online) detailhandel in drogisterijartikelen (zie het als **Bijlage 5** bijgevoegde uittreksel uit het online register van de Kamer van Koophandel) en is houder van de domeinnaam drogisterij.net (zie **Bijlage 6**). Via haar website www.drogisterij.net biedt zij de ACUVUE OASYS contactlenzen te koop aan in Nederland. Dit blijkt onder andere uit de volgende schermafdrucken van deze website:



15 Novartis (CIBA VISION) heeft drogisterij.net op de hoogte gesteld van het feit dat het J&J verboden is nog langer contactlenzen te verhandelen in Nederland en heeft Drogisterij.net verscheidene malen zonder succes verzocht de distributie van ACUVUE OASYS contactlenzen in Nederland te staken (laatstelijk bij brief van 25 maart 2010, zie **Bijlage 7**). De raadsmanen van Novartis hebben Drogisterij.net vervolgens bij brief van 13 april 2010 gesommeerd de distributie van ACUVUE OASYS lenzen in Nederland te staken en gestaakt te houden (zie **Bijlage 8**). Drogisterij.net heeft op deze sommatie niet gereageerd. De ACUVUE OASYS contactlenzen worden door Drogisterij.net thans nog steeds aangeboden in Nederland via haar website (zie schermafdrucken hierboven).

16 Daarmee is (een acute dreiging van) inbreukmakend handelen door Drogisterij.net gegeven. Het gaat immers om dezelfde lenzen als waarvan de rechtbank bij bodemvonnis heeft geoordeeld dat deze inbreuk maken op conclusie 1 van het Octrooi, op grond van welk oordeel zowel tegen J&J als tegen Friederichs en Kaminski Trading verboden zijn opgelegd (tegen de laatste bij ex parte beschikking).

RECHT OP EN BELANG BIJ ONMIDDELIJK VERBOD (EX 1019E RV)

Spoedeisendheid, onherstelbare schade

17 Onder dergelijke omstandigheden heeft Novartis op grond van art. 1019e Rv recht op en spoedeisend be-

lang bij een onmiddellijke voorziening bij voorraad inhoudende een verbod aan Drogisterij.net teneinde de (dreigende) inbreuk op conclusie 1 van het Octrooi in Nederland te beëindigen c.q. te voorkomen, zonder Drogisterij.net op te roepen.

18 De kwestie (continue octrooiinbreuk) is uit haar aard al spoedeisend, en in het onderhavige geval te meer zo omdat Novartis onherstelbare schade leidt. Die schade bestaat onder meer uit aantasting van de exclusieve positie die Novartis onder het Octrooi toekomt en die zij benut door de verhandeling door haar divisie CIBA VISION van contactlenzen als AIR OPTIX™ en NIGHT & DAY®. Een dergelijke aantasting van de exclusieve positie van een octrooihouder laat zich later niet, althans moeilijk, volledig door een financiële vergoeding ongedaan maken.

BEVOEGDHEID

19 Een verzoek op grond van art. 1019e Rv om een onmiddellijke voorziening bij voorraad inhoudende een bevel aan Drogisterij.net teneinde de continue inbreuk op het octrooierecht van Novartis te staken en gestaakt te houden, zonder Drogisterij.net op te roepen, valt onder de exclusief aan de Haagse Rechtbank voor te leggen rechtsvorderingen zoals die zijn opgesomd in art. 80 ROW 1995.

EIS IN HOOFDZAAK

20 Een eis in de hoofdzaak tegen Drogisterij.net is nog niet ingesteld. Novartis verzoekt de Voorzieningenrechter te bepalen dat die eis dient te worden ingesteld binnen zes (6) maanden na de datum van het hierbij te verlenen verbod.

VERZOEK

Gelet op het bovenstaande verzoekt Novartis hierbij de Voorzieningenrechter bij beschikking, uit te geven voor grosse:

Verbod

a. gerekwestreerde met onmiddellijke ingang na betekening van de in dezen te wijzen beschikking te verbieden in Nederland inbreuk te maken op conclusie 1 van EP 0 819 258, meer in het bijzonder door ACUVUE OASYS lenzen, vervaardigd door J&J, in of voor haar bedrijf in het verkeer te brengen of verder te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,00 (vijftigduizend euro) voor elke schending door gerekwestreerde van het hiervoor genoemde verbod, of, dit naar keuze van Novartis, per dag of gedeelte van een dag dat gerekwestreerde dit verbod niet volledig is nagekomen;

Eis in de hoofdzaak

b. de termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet zijn ingesteld, als bedoeld in 1019i Rv, te bepalen op 6 (zes) maanden na het op dit verzoek te geven verlov, althans op een zodanige termijn als de Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt; alsmede

Uitvoerbaarheid

c. dit verlov uitvoerbaar te verklaren op alle dagen en uren.

2. De beoordeling

Bevoegdheid

2.1. De voorzieningenrechter is krachtens het bepaalde in artikel 80 lid 2 aanhef en onder a Rijksoctrooiwet 1995 bevoegd om van het verzoek kennis te nemen.

Inbreuk

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat Drogisterij.net ACUVUE OASYS contactlenzen in Nederland aanbiedt, waarmee inbreuk wordt gemaakt op (geldige) conclusie 1 van het aan Novartis toebehorende Europese octrooi EP 0 819 258. Immers, bij [vonnis van deze rechtbank van 11 februari 2009](#) is in een bodemzaak geoordeeld dat dezelfde contactlenzen als de lenzen die door Drogisterij.net worden aangeboden, onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van het octrooi vallen en dat het octrooi geldig is. Dat oordeel is bij [vonnis van 10 juni 2009](#) na een kort geding op tegenspraak bevestigd, met verwerping van twee inbreukverweren die niet aan de orde waren geweest in de bodemprocedure. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 18 is aangevoerd is tevens voldoende aannemelijk dat uitstel ten gevolge van behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor Novartis zal veroorzaken. Het verzoek het bevel uitvoerbaar te verklaren op alle dagen en uren zal worden afgewezen, nu Novartis niet voldoende onderbouwd gesteld heeft welk (spoedeisend) belang zij daarbij heeft. Het verzoek zal gelet op het vorenstaande worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

Verzoek

2.3. Met het oog op de uitvoerbaarheid van het verbod zal de termijn voor nakoming worden gesteld op 24 uur na betekening van de beschikking.

2.4. Bepaald zal worden dat de dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. verbiedt Drogisterij.net binnen 24 uur na betekening van deze beschikking in Nederland inbreuk te maken op conclusie 1 van EP 0 819 258, meer in het bijzonder door ACUVUE OASYS lenzen, vervaardigd door Johnson & Johnson, in of voor haar bedrijf in het verkeer te brengen of verder te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

3.2. veroordeelt Drogisterij.net tot betaling aan Novartis van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000 voor elke schending van het verbod onder 3.1. of, dit naar keuze van Novartis, per dag of gedeelte van een dag dat Drogisterij.net het verbod onder 3.1. niet volledig is nagekomen;

3.3. bepaalt dat de op te leggen dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is voldaan,

de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

3.4. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van deze beschikking;

3.5. verstaat dat Novartis deze beschikking, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan Drogisterij.net zal doen betekenen uiterlijk vrijdag 7 mei 2010 om 16.00 uur, bij gebreke waarvan de voorlopige voorziening niet langer van kracht is;

3.6. bepaalt dat voor het geval Drogisterij.net de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op donderdag 20 mei 2010 om 10.00 uur en bepaalt voorts dat Drogisterij.net, indien zij van de gereserveerde dag en tijd gebruik wil maken, uiterlijk op maandag 17 mei 2010 om 10.00 uur de dagvaarding zal doen betekenen en een kopie van de uitgebrachte dagvaarding zal indienen ter griffie van de Afdeling Kort Geding van de Sector Civiel van deze rechtbank, eveneens uiterlijk op maandag 17 mei 2010 om 10.00 uur;

3.7. weigert hetgeen meer of anders is verzocht;

3.8. verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 6 mei 2010 in aanwezigheid van de griffier.
