

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 331478 / KG ZA 09-254

### Vonnis in kort geding van 3 maart 2009

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

**NOVARTIS A.G.**,

gevestigd te Bazel, Zwitserland,

eiseres,

advocaat mr. M.G.R. van Gardingen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SIERRA B.V.**,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BRINKS & ZANDSTRA BEHEER B.V.**,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LITHOFOTO HEEMSTEDE B.V.**,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FRIEDERICHS B.V.**,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FRIEDERICHS II B.V.**,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FRIEDERICHS IV B.V.**,
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FRIEDERICHS V B.V.**,
8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **OOG EN BRIL B.V.**,
9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DRIE F. BEHEER B.V.**,
10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LITHOFOTO BEHEER B.V.**,
11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FRIEDERICHS III B.V.**,  
alle gevestigd te Heemstede,
12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BRILSERVICE B.V.**,  
gevestigd te Heemskerk,  
gedaagden,  
advocaat mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam.

---

tevens

**vonnis in kort geding van 3 maart 2009**

in het door de voorzieningenrechter te Haarlem verwezen kort geding met  
zaaknummer / rolnummer 331775 / KG ZA 09-0273 (Den Haag); 154679 / KG ZA 09-96  
(Haarlem),

van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SIERRA B.V.**,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**BRINKS & ZANDSTRA BEHEER B.V.**,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**LITHOFOTO HEEMSTEDEN B.V.**,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**FRIEDERICHS B.V.**,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**FRIEDERICHS II B.V.**,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**FRIEDERICHS IV B.V.**,
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**FRIEDERICHS V B.V.**,
8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**OOG EN BRIL B.V.**,
9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DRIE F. BEHEER B.V.**,
10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**LITHOFOTO BEHEER B.V.**,
11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**FRIEDERICHS III B.V.**,  
alle gevestigd te Heemstede,
12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**BRILSERVICE B.V.**,  
gevestigd te Heemskerk,  
eiseressen,  
advocaat mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht  
**NOVARTIS A.G.**,  
gevestigd te Bazel, Zwitserland,  
gedaagde,  
advocaat mr. M.G.R. van Gardingen te Amsterdam.

---

Partijen zullen hierna zowel in dit kort geding als in het verwezen kort geding Novartis en Friederichs (in enkelvoud) genoemd worden. In beide zaken is de zaak zijdens Novartis behandeld door mr Van Gardingen voornoemd en zijn mrs Berghuis van Woortman en A.F. Kupecz opgetreden voor Friederichs.

## **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure in het verwezen kort geding blijkt uit het proces-verbaal van de zitting, gehouden te Haarlem op 23 februari 2009 houdende mondeling vonnis.

1.2. Het verloop van de procedure met rolnummer 09-0254 blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de vier door Novartis overgelegde producties,
- de zes door Friederichs overgelegde producties,
- de mondelinge behandeling,
- de pleitnota van Novartis,
- de pleitnota van Friederichs.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in beide zaken.

## **2. De feiten**

2.1. Novartis is rechthebbende op het op 21 februari 1996 onder meer voor Nederland verleende Europese octrooi EP 0 819 258 (hierna: het Octrooi of EP 258). 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.

2.2. Novartis heeft in Nederland Johnson & Johnson (hierna J&J) wegens octrooi-inbreuk aangesproken. J&J is een groep van wereldwijd opererende ondernemingen, welke onder de naam "Acuvue Oasys" contactlenzen op de markt brengt die langdurig gedragen kunnen worden.

2.3. Friederichs is een groep van ondernemingen in Nederland die in Nederland ondermeer contactlenzen op de markt brengt, onder meer voornoemde Air Optix en Night & Day contactlenzen van Novartis en de Acuvue Oasys lenzen van J&J.

2.4. Op 11 februari 2009, heeft de Rechtbank 's-Gravenhage onder rolnummer 07-3547 (B9 7571) vonnis gewezen in het octrooigeschil tussen Novartis en J&J en daarbij overwogen dat het Octrooi geldig is in Nederland en dat de Acuvue Oasys contactlenzen van Johnson & Johnson vallen onder de beschermingsomvang van het Octrooi. In conventie heeft de Rechtbank de betrokken Johnson & Johnson ondernemingen verboden in Nederland inbreuk te maken op het Octrooi, 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 per overtreding. De reconventionele nietigheidsvordering werd afgewezen.

2.5. Novartis heeft Friederichs op de hoogte gesteld van het vonnis van 11 februari 2009 en Friederichs erop gewezen dat het Friederichs niet is toegestaan de inbreukmakende Acuvue Oasys contactlenzen in Nederland 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.

2.6. Novartis heeft zich vervolgens met een verzoekschrift van 17 februari 2009 gericht tot de Haarlemse voorzieningenrechter met het verzoek verlof te verlenen tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte/onttrekking (ex art. 730 Rv jo. art. 70 lid 7 ROW 1995), alsmede het verzoek een ex parte verbod ex art. 1019e Rv te geven.

2.7. De Haarlemse voorzieningenrechter heeft zich bevoegd geacht van beide verzoeken kennis te nemen, en wees zowel het gevraagde conservatoire beslag, als het gevraagde ex parte verbod toe. In de beschikking gaf de Voorzieningenrechter aan dat voor het geval Friederichs opheffing van het verbod zou willen vorderen, de Voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op maandag 23 februari 2009, om 15.30 uur.

2.8. Novartis heeft op 17 februari 2009 het ex parte verbod aan Friederichs betekend. Novartis heeft besloten het verlof tot het leggen van conservatoir beslag niet ten uitvoer te leggen.

2.9. Friederichs heeft bij dagvaarding van vrijdag 20 februari 2009 aangegeven opheffing van het verbod te vorderen. Hij heeft daartoe twee gronden aangevoerd: de Haarlemse Voorzieningenrechter was onbevoegd en er zou geen spoedeisend belang hebben bestaan.

2.10. Voornoemde vordering is behandeld in kort geding bij de voorzieningenrechter te Haarlem in de zaak met (Haarlems) rolnummer 09-96. De beslissing is neergelegd in een "Proces-verbaal van de zitting, gehouden op 23 februari 2009, houdende mondeling vonnis". De voorzieningenrechter heeft overwogen, met betrekking tot het beslagverlof, dat Friederichs geen belang meer heeft, gezien de toezegging ter zitting van Novartis van het verleende verlof geen gebruik te zullen maken.

2.11. Wat betreft het ex parte verbod heeft de voorzieningenrechter te Haarlem overwogen:

6. *De voorzieningenrechter stelt vast dat artikel 1019e lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) bepaalt dat de voorzieningenrechter die een ex-parte bevel heeft gegeven desgevorderd het bevel kan herzien. Als elke voorzieningenrechter in Nederland bevoegd zou zijn om in octrooizaken ex-parte verzoeken op grond van artikel 1019e lid 3 Rv te beoordelen, zou dat tot gevolg hebben dat elke voorzieningenrechter in Nederland bevoegd zou zijn de herzieningsverzoeken in octrooizaken te behandelen. Gezien de specialistische materie waarop octrooizaken zien, kan dat niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest. Juist met het oog op het specialistisch karakter*

---

van octrooizaken heeft de wetgever de behandeling ervan geconcentreerd bij één rechtbank, namelijk die van 's-Gravenhage. Het moet dus wel de bedoeling van de wetgever zijn geweest om ook voor ex-parteverzoeken in octrooizaken gebaseerd op artikel 1019e lid 1 Rv alleen de Haagse voorzieningenrechter bevoegd te laten zijn. Wat de bevoegdheid betreft volgt de voorzieningenrechter derhalve de redenering van de voorzieningenrechter te 's-Hertogenbosch in diens beschikking van 10 december 2008 (LJN: BH2831).

7. Ten aanzien van de verwijzing als onderdeel van de herziening zal de onderhavige procedure, nu alleen de Haagse voorzieningenrechter in octrooizaken bevoegd is, op grond van artikel 73 Rv worden verwezen naar de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage.

8. Op grond van voornoemde verwijzing kan de beschikking van de voorzieningenrechter te Haarlem van 17 februari 2009 voor wat betreft de daarbij op grond van artikel 1019e Rv gegeven voorziening niet in stand blijven. Daarmee komt het in die beschikking gegeven verbod echter niet automatisch te vervallen.

9. Gelet op de belangen van Novartis dat geen vacuüm ontstaat tussen de herziene beschikking tot verwijzing en de uitspraak van de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage zal de beschikking van 17 februari 2009 voor wat betreft de daarbij op grond van artikel 1019e Rv gegeven voorziening in ieder geval van kracht blijven totdat de Haagse voorzieningenrechter een beslissing heeft gegeven in de met onderhavige beslissing naar hem verwezen zaak betreffende de beschikking van 17 februari 2009 (voor zover die betrekking heeft op artikel 1019e Rv), waarvan de behandeling reeds is bepaald op dinsdag 24 februari 2009 om 10.00 uur.

2.12. In haar vonnis van 11 februari 2009, heeft de Rechtbank 's-Gravenhage onder het tussenkopje *co-continue* wegen het volgende overwogen (r.o. 4.49):

4.49. Bij dupliek bij pleidooi heeft J&J voor het eerst naar voren gebracht dat de Acuvue Oasys lenzen geen inbreuk maken op EP 258 omdat die lenzen geen *co-continue* fases zouden bevatten. Het aanvoeren van een zo wezenlijk verweer in die late fase van de procedure acht de rechtbank in strijd met de goede procesorde. Daarom zal dit verweer buiten beschouwing worden gelaten.

### 3. Het geschil

*In de zaak met rolnummer 09-0254*

3.1. Novartis vordert dat de voorzieningenrechter moge behagen bij vonnis in kort geding:

a) gedaagden, elk afzonderlijk en gezamenlijk, met onmiddellijke ingang na betekening van de in dezen te wijzen beschikking te verbieden 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 verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,00 (vijftigdui-

---

*zend Euro) voor elke schending door één van gedaagden van een van de hiervoor genoemde veroordelingen, of, dit naar keuze van Novartis, per dag of gedeelte van een dag dat één van gedaagden de genoemde veroordelingen niet volledig is nagekomen;*

*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 verlof, althans een zodanige termijn als de E.A. voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt;*

*c) gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure;*

*d) het in dezen te wijzen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.*

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

*In de verwezen zaak met rolnummer 331775 / KG ZA 09-0273 (Den Haag)*

3.3. In de verwezen zaak is uitsluitend nog de vraag aan de orde of het ex parte gegeven verbod dient te worden opgeheven.

#### **4. De beoordeling**

*In de verwezen zaak met rolnummer 331775 / KG ZA 09-0273 (Den Haag)*

4.1. Deze voorzieningenrechter ontleent zijn bevoegdheid aan de verwijzing (artikel 110 lid 3 tweede zin Rv).

4.2. De voorzieningenrechter neemt over en gedraagt zich naar hetgeen door de voorzieningenrechter te Haarlem naar blijkt uit nr 6 van het proces-verbaal is overwogen (opgenomen hierboven onder 2.11). Het ex parte gegeven verbod is mede in het licht van het bepaalde in artikel 80 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 (Row) gegeven door een relatief onbevoegde rechter. Op grond daarvan kan de beschikking van de voorzieningenrechter te Haarlem van 17 februari 2009 wat betreft de daarbij op grond van artikel 1019e Rv gegeven voorziening niet in stand blijven. Het ex parte verbod zal worden opgeheven.

4.3. Partijen hebben over en weer verklaard de eigen kosten te zullen dragen.

*In de zaak met rolnummer 09-0254*

4.4. De voorzieningenrechter te Den Haag ontleent zijn bevoegdheid aan artikel 80 lid 2 (Row) omdat een vordering als bedoeld in artikel 70 Row aan de orde is. Deze bevoegdheid is uitsluitend.

4.5. Naar de kern gaat het hier om een inbreukverbod in een octrooizaak. Het kort geding heeft de strekking een voorlopige voorziening te geven welke is afgestemd op de verwachte uitkomst van de bodemzaak.

4.5. In dit geval kan de zaak tussen Novartis en J&J met rolnummer 07-3547, waarin op 11 februari 2009 vonnis is gewezen niet gelden als de bedoelde bodemzaak. Friederichs was in die zaak geen partij en is daar dan ook niet aan gebonden. De uitkomst van de zaak tussen Novartis en J&J is echter wel een belangrijk gezichtspunt omdat ook in die zaak aan de orde

---

was de vraag of de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maken op EP 258. Het is een gezichtspunt van zo groot gewicht dat toewijzing van het gevorderde verbod in de rede ligt, zolang er geen aanwijzing is dat in een bodemzaak tussen Novartis en Friederichs anders zal worden beslist dan in de gewezen bodemzaak tussen Novartis en J&J.

4.6. Friederichs ziet zodanige aanwijzing in het door hem gevoerde niet-inbreuk verweer. Kort gezegd stelt hij dat contactlenzen volgens het Octrooi co-continue wegen of fases zouden moeten hebben en bovendien hebben alle lenzen volgens de uitvinding een behandeling ondergaan om hun oppervlak ofthalmisch compatibel te maken. Volgens Friederichs beantwoorden de Acuvue Oasys lenzen niet aan beide kenmerken zodat hij door de verhandeling van die lenzen geen inbreuk maakt op het octrooi.

4.7. Dit verweer is in de bodemzaak niet gevoerd, althans niet beoordeeld. Friederichs wil feitelijk nu een verweer voeren dat J&J in de bodemzaak had willen voeren. Omdat J&J dit verweer wat betreft de co-continue wegen eerst bij dupliek bij pleidooi voor het eerst naar voren bracht heeft de rechtbank dit verweer buiten beschouwing gelaten (vergelijk 2.12 hierboven). De afwezigheid van een oppervlakte behandeling is door J&J in het geheel niet aan de orde gesteld in de bodemzaak Novartis vs J&J.

4.8. In dit kort geding heeft Friederichs eerst in de avond voor de zitting, rond 22.00 uur, per email producties naar Novartis en de voorzieningenrechter toegezonden waaruit begrepen zou kunnen worden dat zij het hierboven bedoelde niet-inbreuk verweer in beide facetten zou gaan voeren. Kort voor negen uur op de dag van de zitting, welke om 10.00 uur begon, heeft zij nadere producties toegestuurd, welke de voorzieningenrechter wel heeft ontvangen maar Novartis niet meer.

4.9. De zo late introductie van een wezenlijk verweer en ook de zo late toezending van relevante producties is thans geen reden dit verweer in dit kort geding buiten beschouwing te laten. Doorslaggevend is daartoe dat pas in het begin van de avond van 23 februari 2009 duidelijk werd dat dit kort geding op 24 februari doorgang zou vinden en dat Friederichs de wetenschap had dat hij dit verweer – gegeven de onbevoegdheid – tegen een vordering als bedoeld in artikel 70 Row niet in het opheffings kort geding bij de voorzieningenrechter te Haarlem kon voeren.

4.10. Niettemin bleken zowel Novartis als de voorzieningenrechter onvoldoende voorbereid om tot een deugdelijke reactie of beoordeling van het verweer te komen. Daargelaten nog dat ook aan de zijde van Friederichs de onderbouwing naar voorlopig oordeel onvoldoend voorbereid lijkt te zijn. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding partijen de gelegenheid te geven zich voldoende voorbereid nader uit te laten over het in 4.6 van dit vonnis bedoelde verweer. Met het oog op de goede procesorde zullen ander verweren tegen de inbreukvordering niet worden toegelaten.

4.11. Friederichs zal uiterlijk 31 maart 2009 alle producties waarop zij in verband met het door haar te voeren verweer, en een korte toelichting, in geding brengen door toezending aan Novartis en de wederpartij. Novartis zal de producties waarop zij een beroep zal willen doen uiterlijk 28 april 2009 inzenden. De voortzetting van de mondelinge behandeling zal worden bepaald door de voorzieningenrechter mr P.H. Blok in de week van 18-22 mei 2009, waartoe partijen hun verhinderings dienen op te geven bij de afdeling kort geding van deze

---

rechtbank. Ter zitting staat ieder van partijen een spreektijd van ten hoogste dertig minuten per zijde voor de eerste termijn ter beschikking. Daags voor de dag van de voortzetting zullen partijen opgave doen van hun gespecificeerde proceskosten voorzover gevorderd.

4.12. De voorzieningenrechter ziet aanleiding als voorlopige maatregel het verbod op te leggen zoals door Novartis gevorderd. Aanleiding daartoe is dat Friederichs niet zonder voorbehoud heeft willen toezeggen de Acuvue Oasys lenzen niet meer te verhandelen. Zolang het door Friederichs in dit kort geding gevoerd verweer niet is beoordeeld is het in het licht van de beslissing in de bodenzaak tussen Novartis en J&J een redelijke verwachting dat in een bodenzaak zal worden geoordeeld dat het octrooi van Novartis geldig is en dat door de verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen daarop inbreuk wordt gemaakt. Het belang van Novartis is ook voldoende spoedeisend.

4.13. De voorzieningenrechter zal een termijn ex artikel 1019i Rv bepalen van zes maanden welke aanvangt op de dag dat de voorzieningenrechter te Haarlem zijn eerste beschikking heeft gegeven.

4.14. Partijen hebben ter zitting laten weten dat partijen de eigen kosten in verband met dit kort geding zullen dragen. Omdat thans geen eindvonnis zal worden gewezen zal met betrekking tot de proceskosten geen beslissing worden genomen.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

*In de verwezen zaak met rolnummer 331775 / KG ZA 09-0273 (Den Haag)* heft op het verbod ex artikel 1019e Rv gegeven door de voorzieningenrechter te Haarlem bij beschikking van 17 februari 2009;

verstaat dat partijen de eigen kosten zullen dragen;

*In de zaak met rolnummer 09-0254*

verbiedt Friederichs (gedaagden, elk afzonderlijk en gezamenlijk), met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis 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 verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €50.000 voor elke schending door één van gedaagden van het hiervoor gegeven verbod, of, dit naar keuze van Novartis, per dag of gedeelte van een dag dat één van gedaagden de genoemde veroordelingen niet volledig is nagekomen;

bepaalt dat dit verbod van kracht is voor de duur van dit geding, dan wel totdat het vervalt door de werking van de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn;

bepaalt de termijn bedoelt in artikel 1019i Rv op zes maanden, aanvangende 17 februari 2009;



---

bepaalt de voortzetting van deze procedure in kort geding op nader te bepalen dag en uur in de week van 18-22 mei 2009;

bepaalt dat bij voortzetting uitsluitend het verweer omschreven in 4.6 van dit tussenvonniss aan de orde zal worden gesteld en dat overigens van toepassing is het processuele regime zoals neergelegd in 4.11;

houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2009, in het bijzijn van de griffier.