

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 331478 / KG ZA 09-254

Vonnis in kort geding van 10 juni 2009

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

NOVARTIS A.G.,

gevestigd te Bazel, Zwitserland,

eiseres,

advocaat mr. R.E. Ebbink, mr. M.G.R. van Gardingen en mr. P. Burgers, 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. P.A.M. Hendrick, R.M. Kleemans en mr. T.M. Blomme, te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Novartis en Friederichs (in enkelvoud) genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 februari 2009,
- de 23 door Novartis overgelegde producties, alsmede haar overzicht van proceskosten,
- de 22 door Friederichs overgelegde producties,
- de mondelinge behandeling van 24 februari 2009, en de daarbij door partijen overgelegde pleitnota,
- het tussenvonnissen van 3 maart 2003 waarbij Friederichs voorlopig een verbod is opgelegd en een voortgezette behandeling is bepaald,
- de voortgezette mondelinge behandeling van 20 april 2009, waarbij Friederichs als eerste heeft gepleit, en de door partijen overgelegde pleitnota.

1.2. Vonnissen is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Novartis houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van contactlenzen.

2.2. Novartis is houdster van het Europees Octrooi EP 0 819 258 (hierna: EP 258), dat betrekking heeft op een oftalmische lens voor langdurig gebruik (*extended wear ophthalmic lens*). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland op basis van een octrooiaanvraag die op 22 maart 1996 is ingediend, met een beroep op voorrang vanaf 4 april 1995 op basis van de Europese aanvraag EP 9 581 0221, vanaf 19 mei 1995 op basis van de Zwitserse aanvraag CH 149695, en vanaf 8 december 1995 op basis van Amerikaanse aanvraag US 569816. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 12 september 2001. Het octrooi omvat één onafhankelijke conclusie en 64 volgconclusies. Conclusie 1 van het octrooi zoals verleend luidt als volgt:

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 ionperm 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 $0.2 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec}$, or (2) an Ionoflux Diffusion Coefficient of greater than about $1.5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{min}$, 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.

2.3. De (niet bestreden) Nederlandse vertaling van conclusie 1 van EP 258 luidt als volgt:

1. Ophthalmische lens met ofthalmisch verenigbare binnen- en buitenoppervlakken, waarbij genoemde ophthalmische lens gekozen wordt uit de groep bestaande uit contactlenzen voor zichtcorrectie, contactlenzen voor modificatie van de kleur van het oog, ophthalmische geneesmiddelaanvoersystemen en ophthalmische 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 ophthalmische 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 $0,2 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec}$, hetzij (2) een Ionoflux Diffusie Coëfficiënt van meer dan ongeveer $1,5 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{minuut}$, 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.

2.4. EP 258 heeft betrekking op ophthalmische lenzen, dat wil zeggen lenzen die geschikt zijn om op het oog te worden gedragen zonder dat het oogweefsel en de oogvloeistoffen aanmerkelijk worden beschadigd. Het octrooischrift beschrijft dat voor ophthalmische geschiktheid van een lens ten eerste is vereist dat de lens ervoor zorg draagt dat het hoornvlies voldoende zuurstof krijgt. In dat verband is de snelheid waarmee een lens zuurstof doorlaat van belang. Die snelheid wordt in het octrooischrift aangeduid als de zuurstoftransmissibiliteit van de lens. De zuurstoftransmissibiliteit is afhankelijk van de dikte van de lens en van de zogeheten zuurstofpermeabiliteit van het materiaal waarvan de lens is gemaakt.

2.5. Voor ophthalmische geschiktheid is daarnaast vereist dat de lens voldoende op het oog kan bewegen. Het octrooischrift brengt de beweging op het oog in verband met de io-

nenpermeabiliteit van het lensmateriaal, dat wil zeggen de snelheid waarmee het lensmateriaal ionen doorlaat.

2.6. Het octrooischrift beschrijft dat een evenwicht moet worden gevonden tussen de zuurstofpermeabiliteit en ionenpermeabiliteit van de lens. Het octrooischrift suggereert dat dit evenwicht kan worden gerealiseerd door de lens te maken van een combinatie van zuurstofpermeabel materiaal (oxyperm materiaal) en ionenpermeabel materiaal (ionoperm materiaal), maar die materialen niet te mengen. In plaats daarvan dienen de materialen aparte fases te vormen die afzonderlijke “wegen” creëren voor de doorgifte van zuurstof respectievelijk ionen van het ene oppervlakte van de lens naar het andere oppervlakte. Deze vormgeving duidt het octrooischrift aan als co-continue fases.

2.7. Tegen de verlening van EP 258 is oppositie gevoerd door Johnson & Johnson Vision Care Inc. en Bausch & Lomb Inc. Bij beslissing van 17 september 2003 heeft de Oppositieafdeling EP 258 volledig herroepen. Van deze beslissing is Novartis in beroep gegaan. Bij beslissing van 12 juli 2007 heeft de Technische Kamer van Beroep het octrooi als verleend ongewijzigd in stand gelaten (TKvB 12 juli 2007, T 0246/04).

2.8. Johnson & Johnson is een groep van wereldwijd opererende ondernemingen die onder meer in Nederland onder de naam “ACUVUE® OASYS™ with HYDRACLEAR™ Plus” contactlenzen op de markt die langdurig gedragen kunnen worden (hierna: de Acuvue Oasys lenzen).

2.9. Novartis heeft in Nederland drie vennootschappen behorend tot de Johnson & Johnson groep wegens octrooi-inbreuk aangesproken (rolnummer 07-3547). Op 11 februari 2009 heeft de rechtbank 's-Gravenhage vonnis gewezen (hierna: het bodemvonnis) en daarbij overwogen dat EP 258 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 vennootschappen 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 per overtreding. De reconventionele nietigheidsvordering werd afgewezen. De rechtbank heeft in het vonnis onder meer het volgende overwogen:

4.5 Friederichs heeft er terecht op gewezen dat conclusie 1 van EP 258 onduidelijk is geformuleerd. De conclusie beschrijft het voorwerp van de geclaimde octrooibescherming namelijk voor een belangrijk deel in termen van het resultaat dat met de uitvinding wordt beoogd. Dat beoogde resultaat is, zoals Novartis zelf betoogt, een lens met ofthalmisch verenigbare oppervlakken die geschikt is voor langdurig gebruik, waarbij de lens het hoornvlies gezond houdt en de drager langdurig comfort biedt. Al deze gewenste eigenschappen staan in conclusie 1. Daarentegen ontbreken in conclusie 1 van EP 258 – anders dan in bijvoorbeeld conclusie 1 van het parallelle Amerikaanse octrooi US 5760100 – bepaalde concrete technische kenmerken die volgens het octrooischrift er (mogelijk) aan bijdragen dat het beoogde resultaat wordt bereikt, zoals de aanwezigheid van co-continue fases.

4.6 De formulering van een conclusie in termen van het gewenste resultaat, zoals in belangrijke mate gebeurt in conclusie 1 van EP 258, is in beginsel strijdig met de eisen die artikel 84 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOv) stelt aan octrooi-conclusies (vgl. EPO, *Guidelines for Examination*, December 2007, C, III-8, paragraaf 4.10). Schending van die bepaling is echter geen grond voor vernietiging van een Europees octrooi. Daarom zal de eventuele strijdigheid van conclusie 1 met

artikel 84 EOV geen gevolgen hebben voor het beroep van Novartis op die conclusie in deze procedure.

[...]

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.

2.10. Friederichs is een groep van ondernemingen die in Nederland contactlenzen op de markt brengt, waaronder de Acuvue Oasys lenzen van Johnson & Johnson.

2.11. Novartis heeft Friederichs op de hoogte gesteld van het bodemvonnis tegen Johnson & Johnson en heeft 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.

2.12. 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.

2.13. De Haarlemse voorzieningenrechter heeft zich bevoegd geacht van beide verzoeken kennis te nemen en heeft zowel het gevraagde conservatoire beslag, als het gevraagde ex parte verbod toegewezen.

2.14. 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.

2.15. Friederichs heeft bij dagvaarding van vrijdag 20 februari 2009 opheffing gevorderd van het ex parte verbod en het beslag. Deze vordering is behandeld in kort geding bij de voorzieningenrechter te Haarlem (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 had, gezien de toezegging ter zitting van Novartis van het verleende verlof geen gebruik te zullen maken. Wat betreft het ex parte verbod heeft de voorzieningenrechter te Haarlem zich onbevoegd verklaard en de zaak verwezen naar de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage.

2.16. Bij vonnis van 3 maart 2009 in het door de voorzieningenrechter te Haarlem verwezen kort geding heeft de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage het door de voorzieningenrechter te Haarlem bij beschikking van 17 februari 2009 opgelegde ex parte verbod opgeheven, onder gelijktijdige oplegging van een voorlopig verbod in de onderhavige zaak met bepaling van een voortgezette behandeling van het verweer van Friederichs dat de Acuvue Oasys lenzen geen co-continue fases bevatten en geen oppervlaktebehandeling hebben

ondergaan en daarom geen inbreuk maken op conclusie 1 van EP 258. Deze voortgezette behandeling vond plaats op 20 april 2009.

3. Het geschil

3.1. Novartis vordert – samengevat – een verbod op inbreuk door Friederichs op EP 258 door de verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen, op straffe van een dwangsom van €50.000,00, met veroordeling van Friederichs in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.2. Aan haar vordering legt Novartis onder verwijzing naar het bodemvonnis ten grondslag dat Friederichs door verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maakt op conclusie 1 van EP 258. Friederichs voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter neemt over hetgeen in deze zaak is overwogen in het tussenvonnis van 3 maart 2009. In dat tussenvonnis is overwogen 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 geoordeeld dan in de gewezen bodemzaak tussen Novartis en Johnson & Johnson. Friederichs ziet een zodanige aanwijzing in twee verweren die niet zijn beoordeeld in de zaak tegen Johnson & Johnson, te weten (i) dat de Acuvue Oasys lenzen geen co-continue fases bevatten en (ii) dat die lenzen geen oppervlaktebehandeling hebben ondergaan. Die verweren worden gepasseerd. De voorzieningenrechter is namelijk voorshands met Novartis van oordeel dat de gestelde afwezigheid van voornoemde kenmerken niet relevant is voor de beantwoording van de vraag of de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maken op de conclusie van EP 258 waarop Novartis haar vorderingen in deze zaak uitsluitend baseert, te weten conclusie 1. Zoals hierna zal worden toegelicht, bevat die conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving, die beperkingen namelijk niet.

4.2. In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat de aanwezigheid van co-continue fases en de toepassing van een oppervlaktebehandeling niet uitdrukkelijk worden genoemd in conclusie 1.

4.3. De toepassing van een oppervlaktebehandeling ligt, anders dan Friederichs meent, ook niet besloten in het wel uitdrukkelijk in conclusie 1 genoemde kenmerk betreffende de oftalmisch verenigbare binnen- en buitenoppervlakken van de lens. Dat kenmerk dient immers te worden uitgelegd in het licht van de beschrijving en die bevat in paragraaf 30 de navolgende definitie van oftalmische verenigbaarheid:

"Ophthalmically compatible", as used herein, refers to a material or surface of a material which may be in intimate contact with the ocular environment for an extended period of time without significantly damaging the ocular environment and without significant user discomfort. Thus, an ophthalmically compatible contact lens will not produce significant corneal swelling, will adequately move on the eye with blinking to promote adequate tear exchange, will not have substantial amounts of lipid adsorption, and will not cause substantial wearer discomfort during the prescribed period of wear.

Uitgaande van deze definitie, waarin niet wordt verwezen naar de toepassing van een oppervlaktebehandeling, valt niet in te zien waarom de vakman de toepassing van een oppervlak-

tebehandeling zou lezen in het kenmerk betreffende de ofthalmisch verenigbare binnen- en buitenoppervlakken van de lens.

4.4. Het enkele feit dat de beschrijving suggereert dat de ofthalmische verenigbaarheid van de oppervlakken van een lens kan worden verbeterd door toepassing van een oppervlak-tebehandeling, kan niet leiden tot een andere conclusie. Dat het octrooischrift een werkwijze beschrijft waarmee een geclaimd product kan worden nagewerkt of verbeterd, impliceert namelijk in beginsel niet dat het octrooi is beperkt tot producten die volgens die werkwijze zijn vervaardigd. Dat zou mogelijk anders zijn indien uit de beschrijving zou volgen dat de toepassing van de betreffende werkwijze een “overriding requirement of the invention” is (vgl. TKB T416/87), of, met andere woorden, dat de werkwijze wezenlijk is voor de uitvinding (vgl. HR 7 september 2007, LJN BA3522, Lely/Delaval). Dat volgt echter niet uit de beschrijving. Integendeel, zoals ook Friederichs zelf heeft opgemerkt (pleitnota 46), kwalificeert de beschrijving juist een ander kenmerk, dat wel uitdrukkelijk in conclusie 1 wordt genoemd, te weten het evenwicht tussen een hoge ionenpermeabiliteit en een hoge zuurstofpermeabiliteit, nadrukkelijk als “key” en essentieel onderdeel van de uitvinding (onder meer paragrafen 287 en 296). Daarentegen wordt de toepassing van een oppervlaktebehandeling in de beschrijving niet als een essentieel element van de uitvinding gepresenteerd. Het gegeven dat de beschrijving voorbeelden vermeldt die geen oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, maar die wel voldoende op het oog bewegen, suggereert dat die behandeling niet essentieel is voor de hoofdconclusie (paragraaf 420, tabel G, voorbeelden G1, G2 en G5). In overeenstemming daarmee wordt de toepassing van een oppervlaktebehandeling genoemd in onderconclusies 25-28, maar niet in hoofdconclusie 1 van EP 258. Gelet op een en ander kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman uit het octrooischrift zou halen dat de toepassing van een oppervlaktebehandeling dermate essentieel voor de uitvinding is dat dit kenmerk als impliciete beperking ingelezen moet worden in conclusie 1.

4.5. Evenmin kan worden volgehouden dat de vakman de aanwezigheid van co-continue fases zou inlezen in het kenmerk dat de lenzen een voldoende mate zuurstof- en ionenpermeabiliteit bezitten. Ook op dit punt geldt dat de beschrijving de aanwezigheid van co-continue fases slechts voorstelt als een manier om het gewenste evenwicht van hoge ionenpermeabiliteit en hoge zuurstofpermeabiliteit te realiseren. Uit niets in de beschrijving blijkt dat die manier essentieel is voor de uitvinding. Integendeel, het feit dat de beschrijving de aanwezigheid van co-continue fases presenteert als element van een “particularly preferred embodiment” (paragraaf 49) duidt erop dat die eigenschap niet essentieel is. In overeenstemming daarmee wordt dit kenmerk genoemd in onderconclusies 8 en 11, maar niet in hoofdconclusie 1 van EP 258.

4.6. De verwijzing door Friederichs naar paragraaf 173 van de beschrijving waarin ten aanzien van materialen die onder conclusie 1 vallen wordt gesteld dat ze het ontstaan van “microphase separation” beheersen, is in dit verband niet relevant. Daaruit kan namelijk niet worden afgeleid dat alleen materialen die co-continue fases bevatten onder conclusie 1 vallen, reeds omdat de passage is opgenomen in een deel van de beschrijving dat betrekking heeft op specifiek materiaal dat slechts wordt gepresenteerd als een voorbeeld van geschikt materiaal naast andere geschikte materialen. De vakman leert uit het octrooi dus niet dat de aanwezigheid van “microphase separation”, laat staan van co-continue fases, een inherente eigenschap is van alle onder conclusie 1 vallende lensmaterialen.

4.7. De verwijzing door Friederichs naar verklaringen van een van de uitvinders, de heer Nicolson (producties 4, 17 en 20 van Friederichs) en naar een passage over de crux van de uitvinding in een handboek van prof. Tighe (productie 16 van Friederichs) kan evenmin leiden tot een andere conclusie. Friederichs betoogt dat uit die documenten volgt dat Nicolson en Tighe de aanwezigheid van co-continue fases en/of de toepassing van een oppervlaktebehandeling zien als de crux van de uitvinding. De visie van Nicolson en Tighe op het wezen van de uitvinding is echter niet bepalend voor de vaststelling van de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 258. Artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag bepaalt immers dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies dienen. Blijkens het Uitlegprotocol is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze bepaling zo wordt uitgelegd dat een conclusie alleen dient als richtlijn voor de bepaling van de beschermingsomvang en dat gekeken wordt naar hetgeen de uitvinder in de ogen van de gemiddelde vakman die de beschrijving bestudeert, heeft willen beschermen. De beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 258 mag dus niet met voorbijgaan aan de tekst van die conclusie en de beschrijving worden bepaald aan de hand van hetgeen de uitvinder volgens hemzelf of in de ogen van de vakman heeft willen of zou hebben willen beschermen.

4.8. Anders dan Friederichs meent, vloeit een ander oordeel over de beschermingsomvang van EP 258 ook niet voort uit het bodemvonnis van deze rechtbank in de zaak tussen Novartis en Johnson & Johnson. De rechtbank heeft in die zaak weliswaar overwogen dat conclusie 1 van EP 258 onduidelijk is geformuleerd (zie de hiervoor onder 2.9 aangehaalde rechtsoverweging 4.5 uit het bodemvonnis). Uit die overweging volgt echter niet dat de door Friederichs voorgestane beperkingen moeten worden ingelezen in conclusie 1. Zoals hiervoor is overwogen, moet namelijk voorshands worden aangenomen dat het de vakman op basis van de tekst van de conclusies en de beschrijving in ieder geval wel duidelijk zal zijn dat de aanwezigheid van co-continue fases en de toepassing van een oppervlaktebehandeling *geen* onderdeel uitmaken van conclusie 1 van EP 258. Het beroep op de onduidelijkheid van de conclusie en de eventueel daarmee gepaard gaande rechtsonzekerheid gaat in dit geval dus niet op. De rechtbank heeft in voornoemd bodemvonnis ook niet anders geoordeeld. Een oordeel op dit punt was in die bodemzaak ook niet nodig omdat Johnson & Johnson deze verweren niet, althans niet tijdig had aangevoerd.

4.9. Het betoog van Friederichs dat de bescherming die Novartis op grond van EP 258 kan claimen, gerelateerd moet zijn aan de bijdrage van dat octrooi aan de stand van de techniek, leidt evenmin tot een ander resultaat. Integendeel, toepassing van die redenering onderstreept juist dat de aanwezigheid van co-continue fases en de toepassing van een oppervlaktebehandeling *niet* moeten worden gebruikt bij de vaststelling van de beschermingsomvang. De rechtbank heeft in het bodemvonnis namelijk niet de aanwezigheid van co-continue fases of de toepassing van een oppervlaktebehandeling, maar het voornoemde evenwicht tussen een hoge ionenpermeabiliteit en een hoge zuurstofpermeabiliteit gebruikt om conclusie 1 van EP 258 af te bakenen tegen van de stand van de techniek. Op basis van die uitleg van het octrooi heeft de rechtbank geoordeeld dat conclusie 1 van EP 258 nieuw en inventief is. Dat oordeel staat in deze zaak niet ter discussie, mede vanwege de in het tussenvonnis gestelde beperkingen aan het debat. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de bijdrage van EP 258 aan de stand van de techniek primair ligt in het voornoemde evenwicht en dient dus dat kenmerk, en niet de aanwezigheid van co-continue fases of de

toepassing van een oppervlaktebehandeling, beslissend te zijn bij de vaststelling van de beschermingsomvang van de hoofdconclusie van EP 258.

4.10. Ook uit het feit dat de rechtbank in het voornoemde vonnis als onweersproken heeft aangenomen dat een oppervlaktebehandeling noodzakelijk is om de in EP 258 geclaimde lenzen ofthalmisch compatibel te maken, volgt, anders dan Friederichs meent, niet dat conclusie 1 van EP 258 beperkt moet worden uitgelegd. Ten eerste heeft Novartis in deze kort geding procedure wel uitdrukkelijk en gemotiveerd weersproken dat een oppervlakte behandeling altijd noodzakelijk is. De voorzieningenrechter kan daarom in deze procedure niet zonder meer uitgaan van de noodzaak van een oppervlaktebehandeling. Ten tweede vond het debat over de noodzaak van een oppervlaktebehandeling in bedoelde bodemzaak niet plaats in het kader van de vaststelling van de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 258. Het debat vond daarentegen plaats in het kader van de beoordeling van de nawerkbaarheid van conclusie 1 van EP 258. Zoals Novartis terecht heeft aangevoerd, volstaat in dat verband in het algemeen dat de beschrijving de vakman één manier verschaft waarop de uitvinding kan worden nagewerkt. Novartis kon in het kader van de discussie over de nawerkbaarheid dus volstaan met de – door de rechtbank overgenomen – argumentatie dat de beschrijving voldoende informatie gaf over een oppervlaktebehandeling waarmee de vakman in staat zou zijn lenzen te maken met ofthalmisch verenigbare oppervlakken en hoefde niet in te gaan op de vraag of de vakman op grond van zijn algemene vakkennis en/of de beschrijving ook de beschikking had over alternatieve manieren om lenzen met ofthalmisch verenigbare oppervlakken te vervaardigen.

4.11. Ten slotte kunnen uit feit dat de rechtbank in het bodemvonnis de afwezigheid van co-continue fases als “wezenlijk verweer” heeft aangemerkt, geen conclusies worden getrokken over de gegrondheid van dat verweer. Het feit dat de kwalificatie wordt gebruikt in het kader van een toets aan de eisen van een goede procesorde geeft aan dat slechts is bedoeld dat het debat over dat verweer naar de verwachting van de rechtbank te omvangrijk zou zijn om daar in de eindfase van de procedure aan te beginnen.

4.12. Ten overvloede constateert de voorzieningenrechter dat Johnson & Johnson, volgens Friederichs, de gestelde afwezigheid van co-continue fases slechts als verweer heeft aangevoerd omdat tijdens het pleidooi in de bodemzaak was gesproken over een zodanige wijziging van conclusie 1 dat de aanwezigheid van co-continue fases erin zou worden genoemd. Dat wijst erop dat zelfs Johnson & Johnson het standpunt van Friederichs dat de vakman de co-continue fases zou inlezen als een impliciete beperking in de ongewijzigde conclusie 1 waarop Novartis zich ook in deze procedure beroept, niet zou delen. Als Johnson & Johnson zou hebben gemeend dat de aanwezigheid van co-continue fases al in conclusie 1 besloten ligt, valt immers niet in te zien waarom zij heeft gewacht met een daartegen gericht verweer tot het moment dat werd besproken om dat kenmerk uitdrukkelijk op te nemen in de conclusie.

4.13. Geconcludeerd moet dus worden dat de verweren van Friederichs betreffende de co-continue fases en de oppervlaktebehandeling niet slagen. Zoals is overwogen in het tussenvonnis brengt dat, gegeven het oordeel van de bodemrechter in de zaak tegen Johnson & Johnson, mee dat voorshands moet worden aangenomen dat Friederichs door de verhandeling van de Acuvue Oasys lenzen inbreuk maakt op conclusie 1 van EP 258 en dat het gevorderde verbod dus toewijsbaar is. Aangezien het bij tussenvonnis opgelegde verbod

slechts geldt voor de duur van dit geding, zal de voorzieningenrechter het verbod in dit vonnis uitdrukkelijk bevestigen in het dictum.

proceskosten

4.14. Partijen hebben ter zitting van 24 februari 2009 laten weten dat zij de eigen kosten in verband met dit kort geding zullen dragen (zie r.o. 4.14 van het tussenvonnis). Bij de voortgezette behandeling van 20 mei 2009 hebben zij gepreciseerd dat die afspraak betrekking had op de kosten tot en met de mondelinge behandeling van 24 februari 2009. De kosten die zij daarna hebben gemaakt vorderen zij over en onder verwijzing naar artikel 1019h Rv.

4.15. Friederichs zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Novartis vordert in dit verband, na vermindering van haar opgave met de tot en met 24 februari 2009 gemaakte kosten, in totaal €191.500,00. Friederichs betoogt dat dit bedrag niet redelijk en evenredig is in de zin van artikel 1019h Rv. Dat betoog slaagt. In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat het onderwerp van de voortgezette behandeling in het tussenvonnis is beperkt tot twee verweren. Gelet daarop acht de voorzieningenrechter het niet redelijk en evenredig om vier advocaten, waarvan drie partners, in te schakelen voor in totaal meer dan 380 uur. Dat deze procedure is verweven met procedures in het buitenland rechtvaardigt wel enige extra uren en kosten, maar niet tot een bedrag van €191.500,00. De onevenredigheid van dat bedrag wordt bevestigd door het feit dat Friederichs een aanzienlijk lager bedrag vordert, namelijk €63.872,08, en door het feit dat Novartis in de bodemzaak tegen Johnson & Johnson, die veel omvangrijker was en waar ook de internationale dimensie een rol speelde, een bedrag van €300.000,00 redelijk en evenredig achtte. De voorzieningenrechter zal daarom de proceskostenveroordeling slechts toewijzen tot het bedrag dat Friederichs heeft opgevoerd, te weten €63.872,08.

termijn

4.16. 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.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. verbiedt 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 €50.000,00 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 het genoemde verbod niet volledig is nagekomen,

-
- 5.2. veroordeelt Friederichs in de proceskosten, aan de zijde van Novartis tot op heden begroot op €63.872,08,
 - 5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
 - 5.4. bepaalt de termijn bedoelt in artikel 1019i Rv op zes maanden vanaf 17 februari 2009,
 - 5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2009, in het bijzijn van de griffier.