

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/457050 / KG ZA 13-1464

Vonnis in kort geding van 13 februari 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SIRVIS B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SERRIX B.V.,
beide gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat: mr. P.C. Veerman te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEDICAL BRANDS B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PROGRESSARE B.V.,
beide gevestigd te Amsterdam,
3 [A],
4. [B],
beiden zonder bekende woon- of verblijfplaats,
advocaat: mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Sirvis en Serrix. Gezamenlijk zullen zij Sirvis c.s. genoemd worden. Gedaagden worden hierna afzonderlijk als Medical Brands, Progressare, [A] en [B] aangeduid. Gezamenlijk worden zij Medical Brands c.s. genoemd.

Voor Sirvis c.s. is opgetreden de advocaat voornoemd, met bijstand van de heer R.J. Zweep, Europees octrooigemachtigde. Medical Brands c.s. is bijgestaan door de advocaat voornoemd alsmede door mw. mr. J. Bodewits, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de onderhavige procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 30 december 2013, met producties 1 tot en met 27;
 - de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 45;
 - de brief van de advocaat van Sirvis c.s. van 22 januari 2014, met producties, per abuis genummerd 26 tot en met 28, ter zitting opnieuw genummerd 28 tot en met 30, waarvan de laatste twee producties een (geactualiseerde) kostenopgave en specificatie van Sirvis c.s. bevatten;

-
- de op 22 januari 2014 ingekomen kostenopgave en specificatie van Medical Brands c.s.;
 - de mondelinge behandeling, gehouden op 23 januari 2014;
 - de pleitnota van Sirvis c.s.;
 - de pleitnota van Medical Brands c.s.

1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Sirvis drijft een onderneming die zich bezighoudt met investeren, alsook met het adviseren van bedrijven op het gebied van de ontwikkeling en productie van cosmetica en gezondheidsproducten. Directeur van Sirvis is [C].

2.2. Medical Brands drijft een onderneming die zich bezighoudt met onder meer de ontwikkeling en distributie van medische producten (hulpmiddelen) en het exploiteren van intellectuele eigendomsrechten. Medical Brands Holding B.V. is enig bestuurder en aandeelhouder van Medical Brands. [A] en [B] houden via hun vennootschappen Progressare respectievelijk Labourterne B.V. aandelen in Medical Brands Holding B.V.

2.3. [C]/Sirvis en [A]/Progressare hebben in het verleden samengewerkt. Initieel zijn Sirvis en Progressare overeengekomen dat zij samen een vennootschap zouden oprichten met de naam Serrix. Uiteindelijk heeft Sirvis Serrix opgericht zonder deelneming van [A] of Progressare. Directeur van Serrix is [C].

2.4. Sirvis is houdster van het Europees octrooi EP 2 316 415 (hierna: EP 415), betrekking hebbende op "*Lip compositions comprising a zinc containing compound dissolved in a hydrophobic phase*". EP 415 is verleend op 3 april 2013 op een aanvraag daartoe van 28 juli 2010. Het octrooi roept prioriteit in van 28 juli 2009 op basis van EP 09166660. De octrooiaanvraag is op 4 mei 2011 gepubliceerd. Tegen de verlening van EP 415 is geen oppositie ingesteld.

2.5. De (oorspronkelijke) Engelse tekst van de in dit kort geding door Sirvis c.s. ingeroepen conclusies 1 t/m 5 en 7 t/m 15 van EP 415 luidt als volgt.

1. Zinc containing compound selected from zinc ricinoleate, zinc lactate, zinc malate, zinc tartrate and mixtures thereof and dissolved in a hydrophobic phase for use in the treatment or prevention of lip sores.
2. Zinc containing compound according to claim 1, wherein the lip sore is a viral infection.
3. Lip composition comprising from 0.1 to 12% by weight of the composition of a zinc containing compound dissolved in a hydrophobic phase wherein the zinc containing compound is selected from zinc ricinoleate, zinc lactate, zinc malate, zinc tartrate and mixtures thereof and wherein the composition is a lipstick, lip balm or lip gloss.
4. Composition according to claim 3, wherein the composition comprises a flavoring agent.
5. Composition according to claims 3-4, wherein the hydrophobic phrase comprises one or more compounds selected from a fatty compound, a wax, an emulsifier and mixtures thereof.
7. Composition according to claims 3-6, wherein the composition comprises a coloring agent.

8. Composition according to claims 3-7, wherein the composition comprises a hydrophobic continuous phase and from 0% to 15% by weight of water.
9. Composition according to claim 3-8, wherein the composition comprises from 0.01% to 20% by weight of solid particles.
10. Composition according to claims 3-9, wherein the composition comprises from 0.01% to 20% by weight of zinc oxide.
11. Composition according to claims 3-10, wherein the composition is solid at a temperature of 20°C.
12. Composition according to claims 3-11, wherein the composition comprises from 0.5% to 5% by weight of zinc containing compound.
13. Method of preparing a lip composition selected from a lipstick, lip balm and lip gloss, the composition comprising a hydrophobic phase and from 0.1 to 12% by weight of the composition of a zinc containing compound that is dissolved in the hydrophobic phase wherein the zinc containing compound is selected from zinc ricinoleate, zinc lactate, zinc malate, zinc tartrate and mixtures thereof, wherein the zinc containing compound is dissolved in the hydrophobic phase at an elevated temperature, wherein the composition is cooled down and wherein the composition comprises less than 15% weight of water.
14. Method of manufacturing a dispenser device with a lip composition comprising from 0.1 to 12% by weight of the composition of a zinc containing compound that is dissolved in a hydrophobic phase wherein the zinc containing compound is selected from zinc ricinoleate, zinc lactate, zinc malate, zinc tartrate and mixtures thereof, and wherein the device is filled with the composition at a temperature of from 30°C and up to 65°C.
15. Dispenser device comprising a container reservoir and a lid, wherein the reservoir comprises a lip composition selected from lipstick, lip balm and lip gloss, the composition comprising from 0.1 to 12% by weight of the composition of a zinc containing compound that is dissolved in a hydrophobic phase wherein the zinc containing compound is selected from zinc ricinoleate, zinc lactate, zinc malate, zinc tartrate and mixtures thereof

2.6. De (niet bestreden) Nederlandse vertaling van deze conclusies luidt als volgt.

1. Zink houdende verbinding geselecteerd uit zink ricinoleaat, zink lactaat, zink malaat, zink tartraat en mensels daarvan, en opgelost in een hydrofobe fase voor gebruik in de behandeling of preventie van lip wonden.
2. Zink houdende verbinding volgens conclusie 1, waarin de lip wond een virale infectie is.
3. Lip samenstelling die van 0,1 tot 12 gewichtsprocenten van de samenstelling aan zink houdende verbinding bevat, opgelost in een hydrofobe fase, waarbij de zink houdende verbinding geselecteerd is uit zink ricinoleaat, zink lactaat, zink malaat, zink tartraat en mengsels daarvan, en waarbij de compositie een lippenstift, lippenbalsem of lipgloss is.
4. Samenstelling volgens conclusie 3, waarbij de samenstelling een smaakstof bevat.
5. Samenstelling volgens conclusies 3-4, waarin de hydrofobe fase een of meerdere verbindingen bevat geselecteerd uit een vetverbinding, een was, een emulgator en mengsels daarvan.
7. Samenstelling volgens conclusies 3-6, waarbij de samenstelling een kleurstof bevat.
8. Samenstelling volgens conclusies 3-7, waarbij de samenstelling een hydrofobe continue fase en van 0 gewichtsprocent tot 15 gewichtsprocent water bevat.
9. Samenstelling volgens conclusies 3-8, waarbij de samenstelling van 0,01 gewichtsprocent tot 20 gewichtsprocent aan vaste deeltjes bevat.
10. Samenstelling volgens conclusies 3-9, waarbij de samenstelling van 0,01 gewichtsprocent tot 20 gewichtsprocent zink oxide bevat.
11. Samenstelling volgens conclusies 3-10, waarbij de samenstelling vast is bij een temperatuur van 20°C.

-
12. Samenstelling volgens conclusies 3-11, waarbij de samenstelling van 0,5 gewichtsprocent tot 5 gewichtsprocent aan zink houdende verbinding bevat.
 13. Werkwijze voor het bereiden van een lip samenstelling geselecteerd uit een lippenstift, lippenbalsem en lipgloss, waarbij de samenstelling een hydrofobe fase bevat en van 0,1 gewichtsprocent tot 12 gewichtsprocent van de samenstelling van een zink houdende verbinding die is opgelost in de hydrofobe fase waarbij de zink houdende verbinding is geselecteerd uit zink ricinoleaat, zink lactaat, zink malaat, zink tartraat en mengsels daarvan, waarbij de zink houdende verbinding bij een verhoogde temperatuur wordt opgelost in de hydrofobe fase, waarbij de samenstelling wordt afgekoeld en waarbij de samenstelling minder dan 15 gewichtsprocent aan water bevat.
 14. Werkwijze voor het bereiden van een afgifte apparaat met een lip samenstelling die van 0,1 gewichtsprocent tot 12 gewichtsprocent van de samenstelling van een zink houdende verbinding bevat die is opgelost in de hydrofobe fase waarbij de zink houdende verbinding is geselecteerd van zink ricinoleate, zink lactaat, zink malaat, zink tartraat en mengsels daarvan, en waarbij het apparaat met de samenstelling bij een temperatuur van 30°C en tot 65°C gevuld wordt.
 15. Afgifte apparaat dat een houder reservoir en een deksel bevat, waarbij het reservoir een lip samenstelling bevat die geselecteerd is uit een lippenstift, lippenbalsem en lipgloss, waarbij de samenstelling van 0,1 gewichtsprocent tot 12 gewichtsprocent van de samenstelling een zink houdende verbinding bevat die is opgelost in de hydrofobe fase waarbij de zink houdende verbinding is geselecteerd uit zink ricinoleaat, zink lactaat, zink malaat, zink tartraat en mengsels daarvan.

2.7. De beschrijving van EP 415 omvat de volgende passages in de (oorspronkelijke) Engelse tekst:

- [0003] Compositions disclosed in the art suffer from drawbacks in that they are not always sufficiently effective in prevention and/or treatment of viral infections, are chemically and/or physically unstable, and/or cause side-effects.
- [0004] We have further found that compositions containing water-soluble zinc sulfate have a watery feel which is not appreciated by users for various reasons, including greater difficulty in precisely applying lip products, larger wash-off effect of lip products, leading to lower efficacy.
- [0005] Use of many lip compositions of the art result in esthetically displeasing look and feel of the lips. For instance, certain compositions give a -not preferred- gritty appearance and feel to the lips which is preferably avoided in view of the importance of kiss appeal of lip products. To avoid this gritty appearance, prior art disclosures would require solid particle grinding, requiring time and energy, while often not even resulting in an optimal end product. Astringent side-effects of zinc have been described. We have found that particles containing zinc may in particular cause these undesirable astringent effects, possibly due to the particles causing higher, localized concentrations of zinc.
- [0006] We have found that the above disadvantages of the prior art can be overcome. In particular, we have found that the invention is directed to lip compositions that provide excellent anti-herpetic activity, while being chemically and/or physically stable, cause no/fewer side-effects, provide excellent look and lip feel, with low wash-off effects and high kiss appeal.

2.8. Op de prioriteitsdatum behoorde tot de stand van de techniek de Duitse octrooiaanvraag DE 44 25 322 A1 ten name van Merck betrekking hebbende op '*Virostatika in hydrophober Gelgrundlage*', waaronder de stof Aciclovir (beter bekend onder de merknaam ZOVIRAX®). In deze publicatie, hierna aangeduid als DE 322, komen onder meer de volgende passages voor:

Die Erfindung betrifft eine pharmazeutische Zubereitung in Form einer hydrophoben Gelgrundlage, die als Wirkstoff 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)guanin (Aciclovir) und/oder ein anderes Virostatikum enthält, sowie frei von Konservierungsmitteln und/oder aggressiven Penetrationsverbesserern ist. Der Wirkstoff Aciclovir ist beispielsweise aus der Patentschrift DE 25 39 963 bekannt und stellt eines der wenigen bekannten Virostatika dar, die erfolgreich zur Herpes-Behandlung eingesetzt werden können. Aciclovir ist ein synthetisches acyclisches Purin-Derivat mit einer Aktivität zur in-vitro-Hemmung von Herpes simplex-(HSV-1 und HSV-2), Varicellazoster-, Epstein-Barr- sowie Zytomegalie- Viren.

Der Wirkstoff ist geringfügig in Wasser löslich und nahezu unlöslich in lipophilen Lösungsmittelsystemen. Dies hat zur Folge, daß herkömmliche pharmazeutische Zubereitungen nur eine unbefriedigende Freisetzung des Wirkstoffes zeigen. Ebenso sind topische dermatologische Zubereitungen herkömmlicher Art, die die üblichen an sich bekannten Penetrationsverbesserer enthalten, in der Regel nur auf hydrophiler Basis bekannt und zeigen daher auch keine zufriedenstellende Freisetzung des Wirkstoffes in der Haut bzw. neigen zu aggressivem Verhalten auf der Haut, d.h. sie sind oftmals hautunverträglich. In EP 0 044 543 sind Beispiele beschrieben, in denen der Versuch unternommen wird, eine geeignete Formulierung zu finden, die den Eigenschaften des Wirkstoffes Aciclovir bei gleichzeitiger kontrollierter Freisetzung auf der Haut gerecht wird. Während für verschiedene Wirkstoffe gute Ergebnisse in bezug auf eine kontrollierte Freisetzung erzielt werden, sind für Aciclovir keine zufriedenstellenden Resultate in dem Dokument beschrieben. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Formulierung, die eine ausreichende Bioverfügbarkeit des Wirkstoffes Aciclovir in der Haut bei topischer Behandlung garantiert und gleichzeitig eine ausreichende Hautverträglichkeit aufweist, d.h. worin auf aggressive Penetrationsverbesserer, wie z.B. Propylenglykol, oder auf andere, oftmals hautunverträgliche Additive, wie z.B. Dimethylsulfoxid, verzichtet werden kann. Diese Ergebnisse sind Gegenstand vieler Untersuchungen gewesen und werden beispielsweise von Parry et al. in J. Invest. Dermatol. 98, 856-863 (1992) und von Freeman et al. in Antimicrob. Agents Chemother. 29, 730-732 (1986) beschrieben. Ein weiteres Problem, welches sich bei der Formulierung von Aciclovir, unter Beachtung einer halbwegs zufriedenstellenden Hautpenetration, ergibt, ist die Haftfähigkeit des Präparates auf der Haut. Zubereitungen mit guter Haftfähigkeit zeigen oftmals eine nur unzureichende Freisetzung des Wirkstoffes, wohingegen eine Verbesserung der Freisetzung zur Verschlechterung der Haftfähigkeit führt.

Der Erfindung lag somit die Aufgabe zugrunde, eine pharmazeutische Zubereitung enthaltend den Wirkstoff Aciclovir und/oder ein anderes Virostatikum, zur topischen Anwendung zu finden, die bei guter Hautverträglichkeit, unter Verzicht auf Konservierungsmittel sowie andere aggressive Hilfsstoffe, wie z.B. hautunverträgliche Penetrationsverbesserer, eine kontrollierte Freisetzung und eine gute Bioverfügbarkeit auf bzw. in der Haut gewährleistet.

Zur Lösung der Aufgabe, eine dermatologische Zubereitung enthaltend Aciclovir und/oder ein anderes Virostatikum, welche gleichzeitig neben einer guten Haftfähigkeit eine hohe Hautverträglichkeit zeit, frei von Konservierungsmitteln sowie aggressiven Penetrationsverbesserern ist und ein optimales Freisetzungsverhalten in bezug auf den Wirkstoff bei topischer Anwendung bietet, wurden zahlreiche Versuche unternommen.

Es wurde dabei überraschenderweise gefunden, daß eine Zubereitung auf der Basis einer hydrophoben Gelgrundlage hergestellt werden kann, die die gewünschten Eigenschaften besitzt, wobei aber gleichzeitig auf Konservierungszusätze sowie aggressive Penetrationenhancer verzichtet werden kann.

(...)

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Aciclovir- oder Virostatika- Zubereitungen auf hydrophober Gelbasis erfolgt in an sich bekannter Weise durch Mischen der Komponenten und Homogenisieren. Diese können dann in für pharmazeutische Gele übliche Verpackungsmittel wie etwa Tuben, Tiegel oder Portionspackungen zur topischen Applikation abgefüllt werden. Der Wirkstoff bleibt über lange Lagerzeit hinweg suspendiert, ohne irreversibel zu sedimentieren, ohne zu verklumpen oder sich an den Gefäßwänden niederzuschlagen.

(...)

Beispiel 7

Aciclovir	3,0%
Vaselin	80,0%
Isopropylpalmitat	10,0%
Polyacrylsäure	5,0%
N,N,N',N'-Tetrakis-(2-hydroxypropyl)-ethylendiamin	1,0%
Zinkricinoleat	<u>1,0%</u>
	100,0%

(...)

Beispiel 9

Aciclovir	5,0%
Halbfeste mittelkettige Triglyceride	80,0%
Oleyloleat	10,0%
Carboxymethylcellulose	3,0%
Zinkricinoleat	<u>2,0%</u>
	100,0%

(...)

Beispiel 11

Idoxuridin	2,0%
Hydrophobes Basisgel	71,0%
Oleyloleat	10,0%
Dimethylsulfoxid	5,0%
Polyacrylsäure	4,0%
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan	1,0%
Zinkstearat	1,0%
Zinkricinoleat	<u>1,0%</u>
	100,0%

(...)

Patentansprüche

1. Pharmazeutische Zubereitungen, enthaltend 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)-guanin und/oder ein anderes Virostatikum, **dadurch gekennzeichnet**, daß es sich um eine konservierungsmittelfreie Zubereitung auf der Grundlage eines hydrophoben Gels handelt.

(...)

2.9. Sirvis heeft aan Serrix een licentie verleend onder EP 415 voor de verhandeling van een lippenbalsem ter voorkoming en/of bestrijding van een koortslip dat door Serrix onder het teken 'Sorefix' in Nederland op de markt wordt gebracht.

2.10. Medical Brands brengt onder het teken 'I say: Koortslip' eveneens een koortslipcrème op de markt, die in ieder geval sinds 24 juli 2013 in Nederland wordt

verkocht. I say: Koortslip bevat onder meer zink ricinoleaat op basis van een hydrofobe fase.

2.11. Bij brief van 29 november 2013 heeft Sirvis c.s. Medical Brands onder meer gesommeerd de verhandeling van I say: Koortslip te staken en aanspraak gemaakt op schadevergoeding, omdat sprake zou zijn van inbreuk op EP 415.

3. Het geschil

3.1. Sirvis c.s. vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

(A) Medical Brands zal verbieden inbreuk te maken op EP 415, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

(B) Medical Brands zal veroordelen:

- i. aan haar distributeur en diens afnemers van I say: Koortslip door middel van aangetekende brieven mee te delen dat I say: Koortslip inbreuk maakt EP 415 en dientengevolge niet meer verkocht mag worden, onder verstrekking kopieën van deze brieven met verzendbewijzen aan Sirvis c.s.;
 - ii. aan Sirvis een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van de afnemers/verkoop-adressen van I say: Koortslip;
 - iii. aan Sirvis een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van de nog beschikbare voorraden van I say: Koortslip;
 - iv. aan Sirvis een proces-verbaal van de deurwaarder te doen toekomen, waaruit blijkt dat vernietiging van de voorraden I say: Koortslip heeft plaatsgevonden;
 - v. aan Sirvis c.s. een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van de met de verhandeling van I say: Koortslip gemaakte winst,
- telkens op straffe van verbeurte van een dwangsom;

(C) Medical Brands c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot voldoening aan Serrix van een voorschot van € 25.000,- op de door haar te betalen schadevergoeding;

(D) Medical Brands c.s. zal veroordelen in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt Sirvis c.s. het volgende ten grondslag. Het door Medical Brands geproduceerde, gedistribueerde en in Nederland aangeboden product I say: Koortslip valt onder de beschermingsomvang van EP 415, nu I say: Koortslip zinkricinoleaat bevat dat is opgelost in een hydrofobe fase.

Progressare heeft onrechtmatig jegens Sirvis c.s. gehandeld door de formule van Sorefix, waarvan zij kennis had genomen als adviseur van en beoogd partner in Serrix, aan Medical Brands door te spelen met het oog op de ontwikkeling van een inbreukmakend en concurrerend product.

Ook [A] en [B] hebben onrechtmatig jegens Sirvis c.s. gehandeld. In de eerste plaats hebben zij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de formule van Sorefix (feitelijk) aan Medical Brands ter beschikking gesteld. Voorts hebben zij in een leidinggevende positie bij Progressare en Medical Brands bevorderd of doelbewust toegestaan dat Medical Brands inbreuk maakt op de industriële eigendomsrechten van Sirvis c.s.

Als gevolg van bedoelde inbreuk op EP 415 en bedoelde onrechtmatige handelingen heeft Sirvis c.s. schade geleden, die Medical Brands c.s. dient te vergoeden. Aangezien het handelen van Medical Brands c.s. ook vóór de octrooiverlening werd bestreken door de conclusies van octrooipublicatie EP 2 316 415A2 en Medical Brands c.s. zich van het wezen en de strekking van die octrooiaanvraag bewust was, is zij op grond van artikel 70 lid 4 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) juncto artikel 6:162 BW schadevergoeding aan Sirvis c.s. verschuldigd over de periode voorafgaand aan verlening van het octrooi.

3.3. Medical Brands c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De internationale bevoegdheid van deze rechtbank om van de vorderingen jegens Medical Brands en Progressare in de hoofdzaak kennis te nemen, is (mede gelet op het hierna te bespreken nietigheidsverweer) gebaseerd op artikel 2 jo. artikel 22 lid 4 resp. artikel 2 van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo). Daarmee bestaat ook bevoegdheid voorlopige maatregelen te gelasten als door Sirvis c.s. gevorderd. De rechtsmacht jegens de andere gedaagden vloeit voort uit artikel 4 EEX-Vo jo. artikel 6 sub e Rv nu Sirvis c.s. stelt dat deze gedaagden onrechtmatig handelen in Nederland. Bovendien zijn deze gedaagden verschenen zonder de bevoegdheid te bestrijden zodat de voorzieningenrechter ook bevoegdheid toekomt op grond van artikel 11 Rv. De relatieve bevoegdheid volgt uit artikel 80 lid 2 ROW. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, zijn die verknocht te achten aan de octrooirechtelijke vorderingen.

spoedeisend belang

4.2. Sirvis c.s. stelt dat sprake is van een voortdurende inbreuk door Medical Brands op EP 415. Daarmee is het spoedeisende belang bij het gevorderde inbreukverbod gegeven.

4.3. Ten aanzien van het gevorderde voorschot op schadevergoeding geldt het volgende. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. Dienaangaande moeten naar behoren feiten en omstandigheden worden aangewezen die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Sirvis c.s. heeft niet gesteld dat zij een spoedeisend belang heeft bij het gevorderde voorschot, terwijl het bestaan van een zodanig belang uit de door haar gestelde feiten en omstandigheden evenmin is af te leiden. Reeds daarom komt deze vordering niet voor toewijzing in aanmerking.

geldigheid octrooi EP 415

4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat een bij wijze van voorlopige voorziening gevorderde maatregel op grond van gestelde octrooi-inbreuk in beginsel dient te worden

afgewezen, indien een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het ingeroepen octrooi nietig is.

4.5. Medical Brands c.s. voert aan dat de ingeroepen productconclusies 1 t/m 5 en 7 t/m 12 van EP 415 nietig zijn in het licht van DE 322 want hetzij wordt de in genoemde conclusies geclaimde materie daar volledig geopenbaard, hetzij zou die materie voor de gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, binnen handbereik liggen. Naar voorlopig oordeel slaagt dit verweer, waartoe het volgende redengevend is.

4.6. Tussen partijen is niet in geschil dat het reeds lang voor de prioriteitsdatum bekend was dat zinkzouten, waaronder zink ricinoleaat, een gunstige werking hebben bij de behandeling van *herpes labialis*, in de volksmond: een koortslip. Ook zijn zij het erover eens dat DE 322 een farmaceutische samenstelling openbaart in de vorm van een hydrofobe fase (p. 2, r.3 en conclusie 1: *'einer hydrophoben Gelgrundlage'*) die onder meer zink ricinoleaat bevat (zie p. 3, r. 26; p. 5, Beispiel 7, 9 en 11; vgl. 2.8.). Deze samenstelling wordt onder meer gebruikt voor de behandeling van een koortslip. Het debat spitst zich toe op de vraag of DE 322 aan de vakman ook de maatregel uit conclusie 1 openbaart dat zink ricinoleaat in de hydrofobe fase is opgelost. Volgens Sirvis c.s. is dat niet het geval omdat DE 332 niet expliciet een verwarmingsstap noemt.

4.7. Met Medical Brands c.s. wordt voorshands aangenomen dat de vakman de maatregel van het oplossen van een zinkzout in een hydrofobe fase uit de in 2.8. weergegeven passage uit DE 322 en op basis van zijn algemene vakkennis zou begrijpen. De publicatie beschrijft daar immers dat de samenstellingen volgens de uitvinding *'an sich bekannter Weise'* worden bereid en dat *'Diese können dann in für pharmazeutische Gele übliche Verpackungsmittel wie etwa Tuben, Tiegel oder Portionspackungen zur topischen Applikation abgefüllt werden'*. Het is algemeen bekend bij de vakman dat viskeuze samenstellingen zoals die volgens DE 322 worden gemengd en in een tube worden gebracht bij een temperatuur waarbij zij vloeibaar genoeg zijn om afgevuld te kunnen worden. Conclusie 1 van DE 322 spreekt over het mengen en homogeniseren, terwijl bovendien de beschrijving aan de vakman leert dat *'Der Wirkstoff bleibt über lange Lagerzeit hinweg suspendiert, ohne irreversibel zu sedimentieren, ohne zu verklumpen oder sich an den Gefäßwandungen niederzuschlagen'*. Anders dan Sirvis c.s. meent, is dit een extra aanwijzing dat ten minste een deel van het zink ricinoleaat bij de bereiding in de hydrofobe fase zal zijn opgelost, hetgeen volgens de eigen stellingen van Sirvis c.s. zelfs al mogelijk zou zijn bij kamertemperatuur (vgl. productie 22 Sirvis c.s., p. 4 en productie 28 Sirvis c.s., p. 3).

4.8. Zelfs als dit anders zou zijn en DE 322 aan de vakman de maatregel dat zink ricinoleaat opgelost moet worden in de hydrofobe fase niet direct en ondubbelzinnig zou openbaren, dan is conclusie 1 van EP 415 niet inventief. DE 322, waarvan beide partijen menen dat dit document de *closest prior art* vormt, verschilt dan van EP 415 in de maatregel dat zink ricinoleaat (volledig) opgelost is in de hydrofobe fase (i.p.v. mengen/ homogeniseren). Het technisch effect van deze maatregel heeft betrekking op een verbeterde biobeschikbaarheid van de werkzame stof. Het objectieve technische probleem kan dan worden geformuleerd als hoe een farmaceutische samenstelling van een zink zout op basis van een hydrofobe fase met een verbeterde biobeschikbaarheid van het werkzame bestanddeel te bereiden. Naar voorlopig oordeel zou de vakman zonder meer inzien dat hij door het zink ricinoleaat onder verwarming tot de smelttemperatuur van ca. 70-80°C op te

lossen, zal bewerkstelligen dat het zinkzout in de samenstelling blijft zonder (ook op langere termijn) neer te slaan en dat hij daardoor een verbeterde biobeschikbaarheid van het zink ricinoleaat verkrijgt. Voorshands berust conclusie 1 van EP 415 dan ook niet op uitvinderswerkzaamheid. De volgconclusies 2 t/m 5 en 7 t/m 12 delen daarvan het lot nu Medical Brands c.s. heeft betoogd dat zij evenmin nieuw en/of inventief zijn en Sirvis c.s. niet heeft aangevoerd dat een van deze volgconclusies zelfstandig octrooieerbare materie zou bevatten.

4.9. Medical Brands c.s. heeft voorts gemotiveerd aangegeven dat ook de werkwijzeconclusies 13 en 14 en inrichtingsconclusie 15 van EP 415 uitvindingshoogte ontberen, hetgeen Sirvis c.s. onweersproken heeft gelaten, zodat daarvan in dit geding is uit te gaan.

4.10. Bij die stand van zaken bestaat er naar voorlopig oordeel een gerede kans dat de conclusies 1 t/m 5 en 7 t/m 15 van het Nederlandse deel van EP 415 door de bodemrechter zullen worden vernietigd. Reeds om die reden wordt ook het inbreukverbod afgewezen, evenals de daarmee samenhangende nevenvorderingen. De serieuze gebreken die kleven aan het door Sirvis c.s. bijgebrachte bewijs van de gestelde inbreuk kunnen bij die stand van zaken onbesproken blijven.

proceskosten

4.11. Sirvis c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze dienen te worden begroot met toepassing van artikel 1019h Rv voor zover het geschil tussen partijen de ingeroepen IE-grondslagen betreft en voor het overige met toepassing van het liquidatietarief. Door Medical Brands c.s. is een gespecificeerde opgave gedaan van haar totale proceskosten, welke door haar zijn begroot op € 44.085,80 exclusief btw. Zij heeft onweersproken aangegeven dat aan het verweer tegen de gestelde onrechtmatige daad 2,5 uren is besteed, waarvan 2 uren tegen tarief € 410,00 en half uur tegen tarief € 300,00, oftewel in totaal een bedrag van € 970,00.

4.12. De proceskosten worden gezien het vorengaande als volgt begroot:

Toewijsbare volledige kosten advocaat:	€ 43.115,80
2% liquidatietarief:	€ 9,00
Griffierecht:	€ 589,00
Totaal	€ 43.713,80

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Sirvis c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Medical Brands c.s. tot op heden begroot op € 43.713,80;

5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 13 februari 2014 in tegenwoordigheid van mw. mr. F.L.M. Munter als griffier.