

# arrest

---

## GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.321.764/01

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/724187/ KG ZA 22-904

### arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 26 maart 2024

inzake

#### PHARMATHEN GLOBAL B.V.,

gevestigd te Amstelveen,

appellante,

advocaat: mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam,

tegen

#### NOVARTIS AG,

gevestigd te Basel, Zwitserland,

geïntimeerde,

advocaat: mr. R.M. Kleemans te Amsterdam.

Partijen worden hierna Pharmathen en Novartis genoemd.

### 1. De zaak in het kort

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft Pharmathen in kort geding verboden inbreuk te maken op een octrooi van Novartis, op straffe van dwangsommen. Novartis heeft het kortgedingvonnis aan Pharmathen betekend. Volgens Novartis heeft Pharmathen het opgelegde inbreukverbod overtreden en dwangsommen verbeurd. Pharmathen bestrijdt dit en vordert in dit kort geding schorsing van de executie van het Haagse kortgedingvonnis. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Pharmathen afgewezen. Het hof beoordeelt de zaak opnieuw.

### 2. Het geding in hoger beroep

Pharmathen is bij dagvaarding van 9 januari 2023 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 12 december 2022, onder bovenvermeld zaaknummer in kort geding gewezen tussen Pharmathen als eiseres en Novartis als gedaagde.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, tevens eiswijziging, met producties;
- akte houdende overlegging aanvullende productie aan de zijde van Pharmathen;
- memorie van antwoord met producties;
- akte houdende overlegging aanvullende producties aan de zijde van Pharmathen.

Partijen hebben de zaak tijdens de mondelinge behandeling van 15 februari 2024 mondeling doen toelichten. Pharmathen door mr. Berghuis van Woortman voornoemd en door mr. O.V. Lamme, advocaat te Amsterdam, en Novartis door mr. Kleemans voornoemd en mr. J.D. Drok, advocaat te Amsterdam, allen aan de hand van spreekantekeningen die zijn overgelegd.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Pharmathen heeft – samengevat – geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, uitvoerbaar bij voorraad:

- Novartis zal veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het arrest aan Pharmathen een bedrag van € 7,5 miljoen te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 januari 2023;
  - Novartis zal bevelen met onmiddellijke ingang na het arrest de aanspraak op een bedrag van € 7,5 miljoen, dan wel enig ander bedrag, uit hoofde van vermeende overtredingen van het Haagse kortgedingvonnis jegens Pharmathen te staken, althans de executie daarvan te schorsen, op straffe van een dwangsom;
- alles met veroordeling van Novartis in de kosten van het geding in beide instanties ex artikel 1019h Rv, met rente.

Novartis heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van Pharmathen (naar het hof begrijpt) in de kosten van het geding in hoger beroep ex artikel 1019h Rv, met rente.

### **3. Feiten**

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.10 de feiten opgesomd die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen ook het hof als uitgangspunt. Het hof verwerpt de klacht van Pharmathen dat de feiten in het vonnis niet volledig zijn weergegeven. Pharmathen miskent dat in een rechterlijke uitspraak alleen de feiten dienen te worden vermeld waarop de beslissing is gebaseerd (artikel 230 lid 1 onder e Rv) en dat de rechter vrij is in de keuze daarvan. De feiten komen neer op het volgende.

3.1. De Novartis-groep is een wereldwijd opererend farmaceutisch concern dat geneesmiddelen ontwikkelt, produceert en verhandelt. Novartis is de moedermaatschappij van de Novartis-groep.

3.2. Novartis brengt een injecteerbaar LAR (Long Acting Release) product met octreotide op de markt onder de naam Sandostatine LAR. Octreotide lijkt op het lichaamseigen hormoon somatostatine. Het blokkeert de aanmaak van veel soorten hormonen. Octreotide wordt voorgeschreven voor de behandeling van verschillende kankertumoren van organen die hormonen produceren.

3.3. Novartis was houdster van het Europees octrooi 2 377 519 B1 (hierna: EP 519). EP 519 is aangevraagd op 18 november 2003 en verleend op 23 maart 2016. EP 519 is geëxpireerd op 18 november 2023. EP 519 was geldig in een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland en Griekenland. EP 519 ziet, kort gezegd, op een werkwijze voor de vervaardiging van octreotide-microdeeltjes.

3.4. De Pharmathen-groep bestaat uit Europese farmaceutische ondernemingen op het gebied van (onder meer) generieke geneesmiddelen. Binnen de Pharmathen-groep produceert Pharmathen SA (hierna: Pharmathen Griekenland) in Griekenland injecteerbare octreotide LAR-producten.

3.5. In een in 2019 tussen Pharmathen Griekenland en Novartis in Griekenland gevoerde voorlopige voorzieningenprocedure heeft de Griekse rechter geoordeeld, kort gezegd, dat Pharmathen Griekenland met haar octreotide LAR-product geen inbreuk maakt op (het Griekse deel van) EP 519.

3.6. In maart 2022 is Novartis bij de rechtbank Den Haag een kortgedingprocedure gestart tegen Pharmathen wegens inbreuk op EP 519. Novartis heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat Pharmathen leiding geeft aan Pharmathen Griekenland en daarmee de door Pharmathen Griekenland gemaakte (beweerdelijke) octrooi-inbreuk faciliteert. Daarnaast stelde Novartis dat Pharmathen ook zelfstandig inbreuk op EP 519 maakt.

3.7. Bij vonnis van 19 juli 2022 (ECLI:NL:RBDHA:2022:7186, hierna: het KG-vonnissen) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag geoordeeld, kort gezegd, dat Pharmathen Griekenland inbreuk maakt op EP 519 en dat de rol van Pharmathen daarbij onrechtmatig is. Verder oordeelde de voorzieningenrechter dat er sprake is van (dreigende) directe inbreuk door Pharmathen doordat Pharmathen haar octreotide LAR-product aanbiedt in haar *Global Product Catalogue 2021*, waarin Pharmathen als contact is opgenomen. Het dictum van het KG-vonnissen luidt als volgt:

*“5.1. verbiedt Pharmathen om binnen twee weken na betekening van dit vonnis, in de landen genoemd in punt 40 van de dagvaarding, onrechtmatig te handelen, door haar dochtervennootschappen in die landen (en Pharmathen SA als houdster van marktvergunningen), aan te zetten tot het maken van inbreuk, die inbreuk toe te staan, goed te keuren, te faciliteren, te bevorderen, of uit te lokken, of het willens en wetens te profiteren van die inbreuk, in het bijzonder door het geven van goedkeuring om producten volgens de geoctrooieerde werkwijze te produceren, vermarkten en exporteren;*

*5.2. verbiedt Pharmathen om binnen twee weken na betekening van dit vonnis, in Nederland en de andere landen waar EP 519 van kracht is, direct of indirect inbreuk te maken op EP 519;*

*5.3. gebiedt Pharmathen dat zij binnen twee weken na betekening van dit vonnis haar dochtervennootschap Pharmathen SA zal instrueren de inbreuk op EP 519 te staken en gestaakt te houden;*

*5.4 veroordeelt Pharmathen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom voor elke gehele of gedeeltelijke overtreding van de onder 5.1-5.3 opgelegde verboden en geboden van € 100.000,- per dag of deel daarvan dat de overtreding voortduurt, of – ter vrije keuze van Novartis – € 100.000,- per overtreding, met een maximum van € 25.000.000,-;*

*(...)*

*verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;*

(...)”.

Novartis heeft het KG-vonnis op 19 juli 2022 laten betekenen aan Pharmathen, zodat de in het dictum van het KG-vonnis genoemde termijn van twee weken eindigde op 1 augustus 2022.

3.8. Pharmathen heeft spoedappel ingesteld tegen het KG-vonnis.

3.9. Bij brief van 12 augustus 2022 van haar advocaat heeft Novartis aan Pharmathen en twee andere vennootschappen in de Pharmathen-groep laten weten dat de ver- en geboden in het KG-vonnis ook gelden voor die twee andere vennootschappen. De Engelse advocaten van Pharmathen hebben hierop bij brief van 25 augustus 2022 gereageerd.

3.10. Bij brief van 22 september 2022 van haar advocaat heeft Novartis Pharmathen gewezen op twee overtredingen van het KG-vonnis.

3.11. De eerste in de brief vermelde overtreding ziet op een zending van een octreotide LAR-product naar Guatemala. De tweede in de brief vermelde overtreding betreft de *Global Product Catalogue 2021* die volgens Novartis via de Wayback Machine op 3 september 2022 nog online vindbaar was. De Engelse advocaten van Pharmathen hebben hierop bij brief van 26 september 2022 gereageerd. Ten aanzien van de tweede overtreding hebben zij het volgende geschreven:

*“In relation to the document at Annex 2, this is a Wayback Machine extract from the website of a company (CPHI) that is entirely unaffiliated with Global. As you will have observed, in any event, the catalogue referred to in the extract is the 2021 catalogue, which is now out of date. The 2022 catalogue, which we note from some desktop internet searches was published by Pharmathen SA, has appeared on the CPHI website since August 2022.”*

3.12. Bij deurwaardersexploot van 14 oktober 2022 heeft Novartis aan Pharmathen bevolen een bedrag van € 7,5 miljoen aan verbeurde dwangsommen te betalen. In het exploot is onder meer het volgende opgenomen:

*“dat gerequireerde [Pharmathen, hof] zich volgens requirant [Novartis, hof] in de periode tussen 2 augustus 2022 t/m heden niet aan de veroordeling heeft gehouden, althans er hebben overtredingen plaatsgevonden, kort omschreven als volgt:*

*- door het aanbieden van inbreukmakende producten in de Global Product Catalogue 2021 (toegankelijk online, via CPHI website),*

*- aanbieden inbreukmakende producten in de Global Product Catalogue 2021 via een CPHI-account op naam van Pharmathen Global,*

*- aanbieden inbreukmakende producten in de USA Product Catalogue 2022 via een CPHI-account op naam van Pharmathen Global,*

*- zending naar Guatemala van 272 inbreukmakende producten”.*

3.13. Bij arrest van 15 november 2022 heeft het gerechtshof te Den Haag het KG-vonnis, voor zover Pharmathen daarbij onder 5.1 is verboden onrechtmatig te handelen en onder 5.3 is geboden Pharmathen Griekenland te instrueren de inbreuk op het Griekse deel van EP 519 te

staken, vernietigd (ECLI:NL:GHDHA:2022:2327). Voor het overige is het vonnis bekrachtigd. Dit arrest bevat onder meer de volgende overwegingen:

“5.17 *Naar het oordeel van het hof is Pharmathen Global [Pharmathen, hof] zelf verantwoordelijk voor het verrichten van de gestelde voorbehouden handelingen in de diverse lidstaten waar EP 519 van kracht is. Novartis heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Pharmathen Global niet slechts de moedervernootschap is van Pharmathen Griekenland, maar feitelijk leiding of uitvoering geeft aan voorbehouden handelingen met betrekking tot de LAR-producten. (...)*

5.21 *Novartis heeft niet aangevoerd dat Pharmathen Global op nog andere wijze onrechtmatig handelt dan door de hiervoor genoemde feiten, die meebrengen dat Pharmathen Global zelf inbreuk maakt. Er bestaat daarom geen grond voor toewijzing van het gevorderde verbod op onrechtmatig handelen, naast het gevorderde inbreukverbod, en Novartis heeft daarbij ook geen belang. (...)*”

3.14. Pharmathen heeft cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het hof Den Haag. Novartis heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. Novartis heeft verder een bodemprocedure tegen Pharmathen aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag, waarin zowel de inbreuk op als de geldigheid van EP 519 aan de orde zijn. In die zaak heeft op 2 februari 2024 de mondelinge behandeling plaatsgehad. De zaak staat op de rol van 1 mei 2024 voor vonnis.

#### 4. Eerste aanleg

4.1. Pharmathen heeft in eerste aanleg – samengevat – gevorderd dat Novartis wordt bevolen de executie van het KG-vonnis te staken, althans de executie daarvan te schorsen (een en ander subsidiair totdat in hoger beroep bij in kracht van gewijsde gegaan arrest over het octrooigeschil zal zijn beslist), op straffe van een dwangsom, en met veroordeling van Novartis in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv. Pharmathen heeft, kort gezegd, aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat de handelingen genoemd in het deurwaardersexploot van 14 oktober 2022 geen overtredingen van de verboden in het KG-vonnis zijn en dat zij geen dwangsommen heeft verbeurd.

4.2. Novartis heeft verweer gevoerd. Zij heeft opgemerkt dat zij aanspraak maakt op dwangsommen wegens de volgende overtredingen van de verboden in het KG-vonnis:

- (a) het aanbieden van Pharmathens octreotide LAR-product in haar *Global Product Catalogue 2021*, die volgens Novartis in elk geval van 2 augustus tot en met 14 oktober 2022, en daarmee gedurende 74 dagen online toegankelijk was op de CPHI-website (€ 7,4 miljoen aan verbeurde dwangsommen);
- (b) een levering op 18 augustus 2022 naar Guatemala van 272 octreotide LAR-producten (€ 100.000 aan verbeurde dwangsommen).

Novartis heeft verder opgemerkt dat zij voor het aanbod van Pharmathens octreotide LAR-product in de *USA Product Catalogue 2022* niet apart dwangsommen heeft aangezegd.

4.3. De voorzieningenrechter heeft, kort gezegd, geoordeeld dat de dwangsommen zoals door Novartis aangezegd, zijn verbeurd. Zij heeft de gevraagde voorzieningen geweigerd en Pharmathen veroordeeld in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

## 5. Beoordeling

### *Inleiding*

5.1. In de kern gaat het in deze zaak erom of Pharmathen de verboden opgenomen in het KG-vonnissen heeft overtreden en dwangsommen heeft verbeurd vanwege de twee hierboven onder 4.2 aangeduide handelingen. Pharmathen betoogt in hoger beroep, kort gezegd, dat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat Pharmathen met deze handelingen het aan haar in het KG-vonnissen opgelegde inbreukverbod heeft overtreden en dwangsommen heeft verbeurd. Pharmathen komt met zeven grieven op tegen de beslissing van de voorzieningenrechter en de daaraan ten grondslag gelegde motivering.

5.2. Deze zaak betreft een executiegeschil waarin het gaat om de vraag of Pharmathen al dan niet heeft voldaan aan de in het KG-vonnissen uitgesproken veroordeling en of zij in verband daarmee dwangsommen heeft verbeurd. Bij beantwoording van deze vraag dient de executierechter de door Pharmathen verrichte handelingen na het KG-vonnissen te toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals die door uitleg moet worden vastgesteld. Bij die uitleg dient het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te worden genomen in die zin dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel. Hierbij is van belang dat de veroordeling in het KG-vonnissen een algemeen geformuleerd inbreukverbod inhoudt. Een redelijke uitleg van een dergelijk verbod brengt mee dat de reikwijdte daarvan beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken opleveren als door de rechter verboden. Het staat de rechter verder vrij bij de uitleg van de veroordeling de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hanteren.

5.3. Het hof geeft in dit kort geding, gelet op de aard daarvan, een voorlopig oordeel. Het hof dient te beoordelen of de bodemrechter, met inachtneming van de hiervoor genoemde maatstaf, zal beslissen dat de hierboven onder 4.2 genoemde handelingen (a) en (b) een overtreding van het KG-vonnissen opleveren, waarvoor Pharmathen dwangsommen heeft verbeurd.

5.4. Bij dit alles dient te worden gekeken naar het arrest van het hof Den Haag van 15 november 2022 waarbij het KG-vonnissen is vernietigd (onder meer) voor zover Pharmathen daarbij onder 5.1 is verboden onrechtmatig te handelen. Voor het in dit executiegeschil te geven oordeel is dit niet van belang. De reden voor de vernietiging is dat het hof Den Haag het feitelijk leidinggeven aan inbreuk door Pharmathen als octrooi-inbreuk beschouwt en niet (zoals de voorzieningenrechter deed) als onrechtmatig handelen (zie onder meer rov. 5.17 en 5.21 van het arrest). Het hof Den Haag heeft daarmee het in eerste aanleg opgelegde verbod aan Pharmathen om onrechtmatig te handelen gebracht ('geherkwalificeerd') onder het eveneens in eerste aanleg opgelegde verbod aan Pharmathen om octrooi-inbreuk te maken. Handelingen die volgens het KG-verbod verboden waren, blijven ook na het arrest van het hof Den Haag verboden, zij het dat zij alle vallen onder onderdeel 5.2 van het KG-vonnissen. Dwangsommen die zijn verbeurd vanwege een overtreding van onderdeel 5.1 van het KG-vonnissen voor de datum van het arrest van het hof Den Haag, blijven verbeurd.

---

*Global Product Catalogue 2021*

5.5. Tussen partijen is niet in geschil dat de *Global Product Catalogue 2021* tussen 2 augustus en 14 oktober 2022 toegankelijk is geweest via de CPHI-website. In het KG-vonnis (en overigens ook in het arrest van het hof Den Haag) is geoordeeld dat sprake is van (dreigende) directe octrooi-inbreuk door Pharmathen doordat Pharmathen haar octreotide LAR-product aanbiedt in deze *Global Product Catalogue 2021*, waarin Pharmathen als contact is opgenomen (zie 3.7 hierboven).

5.6. Novartis heeft aangevoerd dat CHPI een organisatie is die onder meer een online platform aanbiedt voor de wereldwijde farmaceutische industrie. Een farmaceutisch bedrijf, zo stelt Novartis, kan met een lidmaatschap bij CPHI informatie publiceren op de CPHI-website. Novartis heeft verder aangevoerd dat Pharmathen beschikt over een dergelijk lidmaatschap en zelf kan bepalen welke publicaties via haar profiel op de CPHI-website toegankelijk zijn voor de gebruikers daarvan. Pharmathen heeft dit alles niet voldoende gemotiveerd betwist.

5.7. Tegen deze achtergrond moet het toegankelijk houden van de *Global Product Catalogue 2021*, waarin het inbreukmakend geoordeelde octreotide LAR-product van Pharmathen is opgenomen, als het aanbieden van dat product in de zin van artikel 53 Rijksoctrooiwet (ROW) worden gezien. Uit HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4006 volgt dat het begrip ‘aanbieden’ ruim moet worden opgevat. De omstandigheid dat Pharmathen, naar zij stelt, binnen de in het KG-vonnis gestelde termijn was gestopt met het vervaardigen en leveren van haar octreotide LAR-product, betekent niet automatisch dat dit product niet meer wordt aangeboden. De omstandigheid dat het product niet (meer) wordt vervaardigd en geleverd, wordt niet in de *Global Product Catalogue 2021* vermeld. Bovendien volgt uit het genoemde arrest van de Hoge Raad dat ook het aanbieden voor een latere verhandeling (bijvoorbeeld na expiratie van EP 519 in november 2023) als aanbieden in de zin van artikel 53 ROW heeft te gelden. Om deze reden kan ook de in de *Global Product Catalogue 2021* opgenomen disclaimer (“No orders or deliveries prior to the expiry date of valid patents & SPCs are possible”) Pharmathen niet baten. Het hof onderschrijft het oordeel van de voorzieningenrechter dat deze disclaimer niet wegneemt dat potentiële afnemers via de *Global Product Catalogue 2021* bekend worden met het feit dat Pharmathen op de markt zal komen met haar octreotide LAR-product. Dit kan – mede gelet op de omstandigheid dat EP 519 in augustus 2022 nog iets meer dan een jaar geldig zou zijn – ertoe leiden dat mogelijke afnemers bij het bestellen van het octreotide LAR-product van Novartis, zich mede laten leiden door de wetenschap dat op afzienbare termijn een generieke variant van dit geneesmiddel op de markt komt, waarmee het marktgedrag met betrekking tot het geneesmiddel wordt beïnvloed. Dat het octreotide LAR-product van Novartis, zoals Pharmathen stelt, niet vervaardigd wordt met de werkwijze van EP 519 doet hier niet aan af. Hetzelfde geldt voor de door Pharmathen gestelde omstandigheden dat het product op bestelling zou worden geproduceerd en dat alleen Teva (naast Novartis) over een handelsvergunning zou beschikken voor een octreotide LAR-product. Ook de door Pharmathen aangevoerde omstandigheid dat zij er alles aan heeft gedaan om zich aan het inbreukverbod opgenomen in het KG-vonnis te houden, leidt niet tot een ander oordeel.

5.8. De omstandigheid dat vanaf enig moment – partijen twisten wanneer precies – Pharmathen de *Global Product Catalogue 2022* op de CPHI website heeft gepubliceerd, maakt niet dat de *Global Product Catalogue 2021* vanaf dat moment geen inbreukmakende aanbiedingshandeling meer was. Deze bleef immers tot 14 oktober 2022 toegankelijk op de CPHI-website. Het publiceren van een andere versie van de *Global Product Catalogue*, waarin het octreotide LAR-product niet is vermeld, kan niet worden gezien als het intrekken van het

---

aanbod van dat product zoals volgt uit de *Global Product Catalogue 2021*. Ook de vermelding van het jaartal 2021 betekent niet dat dit aanbod in 2022 zou zijn ingetrokken. Als Pharmathen dat aanbod had willen intrekken, had zij de *Global Product Catalogue 2021* van de CPHI-website moeten (laten) verwijderen. Dat deed zij pas op 14 oktober 2022 en op dat moment eindigde het aanbieden van het octreotide LAR-product via de CPHI-website.

5.9. Het hof verwerpt Pharmathens betoog dat het aanbieden van haar octreotide LAR-product in de *Global Product Catalogue 2021* op de CPHI-website een overtreding van zodanig ondergeschikt belang is dat daarmee geen dwangsommen zijn verbeurd. Pharmathen heeft erkend dat CPHI binnen de farmaceutische wereld een gevestigde naam is. Dat CPHI haar bekendheid mogelijk ontleent aan haar jaarlijks terugkerende (fysieke) congressen en niet aan haar online-omgeving, betekent nog niet dat binnen de farmaceutische wereld nauwelijks enig belang aan die online-omgeving wordt gehecht. Pharmathen heeft dat ook niet aannemelijk gemaakt. De omstandigheid dat de online-omgeving van CPHI mogelijk niet vergelijkbaar is met de Nederlandse G-standaard is hiervoor niet toereikend. Of potentiële afnemers al dan niet zijn beïnvloed door de toegankelijkheid van de *Global Product Catalogue 2021* op de website van CPHI is niet van belang voor de vraag of Pharmathen het inbreukverbod heeft overtreden. Deze toegankelijkheid vormt immers een (inbreukmakende) aanbiedingshandeling in de zin van artikel 53 ROW, waarvoor niet relevant is of dat aanbod enig effect heeft gesorteerd.

5.10. Pharmathen betoogt verder tevergeefs dat zij niet zelf de *Global Product Catalogue 2021* van de CPHI-website kon halen maar dat alleen de beheerder van die website dat kon doen. Niet gebleken is dat Pharmathen deze beheerder (al dan niet via Pharmathen Griekenland) voor 14 oktober 2022 heeft verzocht de *Global Product Catalogue 2021* van de website te verwijderen. Voor zover Pharmathen hiermee heeft willen betogen dat dit een omstandigheid is die moet leiden tot opheffing of vermindering van de opgelegde dwangsommen, geldt dat Pharmathen hiervoor moet zijn bij de rechter die de dwangsommen heeft opgelegd (artikel 611d Rv) en niet bij de executierechter.

5.11. Pharmathen voert tot slot aan dat haar octreotide LAR-product geen voortbrengsel is dat rechtstreeks is verkregen met de werkwijze van conclusie 1 van EP 519 en dat het aanbieden van dat product (ook) daarom geen overtreding van het inbreukverbod oplevert. Het hof verwerpt ook dit betoog. In dit executiegeschil dient als uitgangspunt dat Pharmathens octreotide LAR-product in het KG-vonnis (en overigens ook in het arrest van het hof Den Haag) als inbreukmakend is aangemerkt. Voor een beoordeling van een niet-inbreukargument dat in de Haagse kortgedingprocedure niet is gevoerd, of wel is gevoerd maar is verworpen, is in dit executiegeschil geen plaats.

5.12. De conclusie uit het voorgaande is dat het hof voorshands van oordeel is dat in ernst niet valt te betwijfelen dat Pharmathen op dit punt het inbreukverbod opgenomen in het KG-vonnis heeft overtreden en de door Novartis aangezegde dwangsommen heeft verbeurd.

#### *Guatemala*

5.13. Novartis heeft aan deze overtreding het volgende ten grondslag gelegd. Uit door Novartis overgelegde openbare douane-informatie van de Guatemalteekse overheid blijkt dat 272 flacons octreotide LAR-product op 18 augustus 2022 zijn ingevoerd in Guatemala vanuit Griekenland. Pharmathen Griekenland is de enige producent in Griekenland van octreotide, zodat het product van haar afkomstig moet zijn. Deze handeling is een overtreding van



onderdeel 5.1 van het KG-vonnis. Door de herkwalficatie door het hof Den Haag is het een overtreding van onderdeel 5.2 van het KG-vonnis geworden.

5.14. Pharmathen heeft betwist dat zij op dit punt het KG-vonnis heeft overtreden. Zij voert, onder verwijzing naar diverse bewijsstukken, het volgende aan. Op 15 juli 2022 heeft Laboratorios Stein S.A. (hierna: Stein), gevestigd te Costa Rica, van Pharmathen Griekenland octreotide LAR-producten gekocht. De producten zijn op die datum *ex works* aan Stein geleverd, waren vanaf dat moment eigendom van Stein en uit de macht van Pharmathen Griekenland. De producten zijn op 22 juli 2022 naar Costa Rica verscheept en daar op 28 juli 2022 aangekomen. Stein heeft op 29 juli 2022 500 van deze producten verkocht aan haar zusterbedrijf Logistical Business Services SRL, die op diezelfde datum een deel van de producten, namelijk 272 flacons, doorverkocht aan La Botica S.A. in Guatemala. Deze producten zijn op 17 augustus 2022 vanuit Costa Rica naar Guatemala vervoerd. Op 18 augustus 2022 begon het inkларingsproces bij de douane in Guatemala. De door Novartis overgelegde douane-informatie heeft op deze zending betrekking, aldus nog steeds Pharmathen. Het hof volgt Pharmathen hierin niet.

5.15. Naar het oordeel van het hof heeft Novartis voldoende aannemelijk gemaakt dat op 18 augustus 2022 octreotide LAR-producten vanuit Griekenland in Guatemala zijn ingevoerd en dat deze producten afkomstig zijn van Pharmathen Griekenland. Pharmathen heeft dit met haar hiervoor genoemde stellingen onvoldoende weerlegd. De door Novartis overgelegde douane-informatie ziet op een invoer in Guatemala vanuit Griekenland. Pharmathen heeft niet toegelicht waarom deze douane-informatie niettemin betrekking heeft op de door haar beschreven transactie waarbij octreotide LAR-producten zijn verkocht door een bedrijf in Costa Rica en vanuit dat land zijn ingevoerd in Guatemala. De enkele omstandigheid dat het aantal producten overeenstemt, is hiervoor niet voldoende. Het ligt in de rede dat bij een invoer van producten vanuit Costa Rica in Guatemala, de douane-informatie Costa Rica als land van export vermeldt. Pharmathen heeft geen aannemelijke verklaring gegeven waarom in een dergelijk geval niet Costa Rica maar Griekenland als land van export wordt vermeld. Zij heeft evenmin douanestukken van de door haar beschreven transactie overgelegd. Daarmee is voor Novartis (en het hof) niet controleerbaar of de door Novartis overgelegde douane-informatie betrekking heeft op de transactie waarop Pharmathen zich beroept.

5.16. Pharmathen beroept zich er voorts op dat de Guatemalteekse transactie een handeling van Pharmathen Griekenland is en dat het hof Den Haag heeft geoordeeld dat zijn arrest de eerdere beslissing van de Griekse rechter dat Pharmathen Griekenland geen inbreuk maakt op EP 519 niet opzij kan zetten. Dit gaat niet op: uit het KG-vonnis en het arrest van het hof Den Haag volgt dat Pharmathen een verwijt van inbreuk treft voor de verhandeling van octreotide LAR-producten door Pharmathen Griekenland (KG-vonnis rov. 4.20, arrest rov. 5.66 en 5.67).

5.17. Dit alles leidt tot de conclusie dat het hof voorshands van oordeel is dat in ernst niet valt te betwijfelen dat ook de levering naar Guatemala een inbreuk als in het KG-vonnis verboden oplevert, waardoor Pharmathen de door Novartis aangezegde dwangsom heeft verbeurd.

### *Slotsom*

5.18. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de voorzieningenrechter de gevraagde voorzieningen terecht heeft geweigerd. Er bestaat geen belang bij een afzonderlijke behandeling van de grieven en weren omdat dit niet tot een andere uitkomst van de zaak kan leiden. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Pharmathen zal worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep. Novartis heeft een proceskostenveroordeling op grond van

---

artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft haar proceskostenopgave echter niet binnen de hiervoor geldende termijn ingediend. Het hof zal de proceskosten daarom begroten volgens het liquidatietarief. Het hof stelt de proceskosten als volgt vast:

- verschotten (griffierecht)	€ 783,-
- salaris	€ 2.428,- (tarief II, 2 punten)
Totaal:	€ 3.211,-

## 6. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

wijst de in hoger beroep gewijzigde vorderingen af;

veroordeelt Pharmathen in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Novartis vastgesteld op € 3.211,- te vermeerderen met de wettelijke rente, indien niet binnen veertien dagen na de betekening van dit arrest aan de kostenveroordeling is voldaan;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. K.A.J. Bisschop, D. Kingma en E.M. Polak en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2024.

mr. A.R. Sturhoofd

