

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/519083 / HA ZA 16-1117

Vonnis van 27 september 2017

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht **CELLTRION INC.**,
gevestigd te Incheon (Zuid-Korea)
eiseres,
advocaat mr. M.G.R. van Gardingen te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**,
gevestigd te Basel (Zwitserland),
2. de vennootschap naar vreemd recht **BIOGEN INC.**,
gevestigd te Cambridge (Massachusetts, Verenigde Staten),
3. de vennootschap naar vreemd recht **GENENTECH INC.**,
gevestigd te South San Francisco (California, Verenigde Staten),
gedaagden,
advocaat mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk.

Partijen zullen hierna Celltrion, Roche, Biogen en Genentech genoemd worden; Roche, Biogen en Genentech worden gezamenlijk aangeduid met "gedaagden".

Voor Celltrion is de zaak inhoudelijk behandeld door mrs. D.F. de Lange en H.J. Pot, advocaten te Amsterdam. Voor gedaagden is de zaak inhoudelijk behandeld door mrs. R.M. Kleemans en M.G.A. Egeler, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door dr. M. Klok, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 25 mei 2016 waarbij Celltrion verlof is verleend om te procederen volgens het Versneld Regime in Octroozaken;
- de dagvaarding van 8 juni 2016;
- de akte houdende overlegging producties van 19 oktober 2016 zijdens Celltrion, met producties 1-36;
- de conclusie van antwoord van 28 december 2016, met producties 1-27;
- de akte houdende overlegging nadere producties, tevens wijziging van eis, zijdens Celltrion van 5 april 2017, met producties 38-43;
- de akte houdende overlegging producties zijdens gedaagden van 5 april 2017, met producties 28-30;

-
- de akte houdende overlegging reactieve producties zijdens Celltrion van 4 mei 2017, met producties 44-53;
 - de akte houdende overlegging reactieve producties zijdens gedaagden van 4 mei 2017, met producties 31-34, waarbij tevens bezwaar is gemaakt tegen de bij akte van 5 april 2017 geformuleerde wijziging van eis;
 - de nadere akte zijdens Celltrion van 2 juni 2017, met productie 54;
 - de per e-mail van 24 mei 2017 toegezonden vertaling van productie 54 zijdens Celltrion;
 - het e-mailbericht zijdens Celltrion van 16 mei 2017 met betrekking tot een regeling over de proceskosten;
 - de ter gelegenheid van het pleidooi van 2 juni 2017 overgelegde pleitnotities zijdens Celltrion;
 - de ter gelegenheid van het pleidooi van 2 juni 2017 overgelegde pleitnotities zijdens gedaagden, waarbij randnummers 33-36, 94, 147 behoudens eerste zin, 148, 149 vanaf “maar het lijkt me”, 150 vanaf “Bij toepassing daarvan”, 152 vanaf “Het recht om”, 153 vanaf “Uit de overeenkomst”, 155 vanaf “Wagner stelt”, 156 en 161-168 zijn doorgehaald omdat die niet zijn gepleit.

1.2. De rechtbank heeft ter zitting, mede gelet op de bezwaren zijdens gedaagden daartegen, de wijziging van eis door Celltrion geweigerd wegens strijd met de goede procesorde.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

partijen

2.1. Celltrion is een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf met haar hoofdkantoor in Zuid-Korea. Eén van Celltrions' activiteiten is de ontwikkeling van zogenaamde biosimilars, alternatieven voor bekende biologische geneesmiddelen, die een vergelijkbaar farmacokinetisch profiel hebben. Celltrion heeft een biosimilar ontwikkeld van een chimerisch monoklonaal anti-CD20 antilichaam genaamd “rituximab”, die volgens Celltrion bio-equivalent is aan het hierna te noemen geneesmiddel MabThera. Celltrion heeft inmiddels een marktvergunning voor de betreffende biosimilar verkregen.

2.2. Gedaagden zijn gezamenlijk houdster van het Europees Octrooi 1 951 304 B1 (hierna: EP 304) dat onder meer gelding heeft in Nederland. Roche brengt het op dat octrooi gebaseerde geneesmiddel MabThera® op de Europese markt.

EP 304

2.3. EP 304 is op 14 november 2006 (op basis van de internationale octrooiaanvraag PCT/US2006/044290, op 24 mei 2007 gepubliceerd als WO 2007/059188) aangevraagd door Roche, Biogen Idec inc. (thans: Biogen¹) en Genentech en verleend op 22 oktober 2014.

¹ Biogen Idec inc is dezelfde rechtspersoon als gedaagde Biogen die een naamswijziging heeft ondergaan.

2.4. EP 304 heeft als titel "*Method for Treating Joint Damage*". Het octrooi heeft – kort gezegd – betrekking op een behandelingsregime voor gewrichtsbeschadiging bij de ziekte reumatoïde artritis (RA) voor een specifieke patiëntenpopulatie, namelijk patiënten die onvoldoende reageerden op één of meer TNF α -remmers en die ten minste één eerdere rituximab-kuur hebben ondergaan. De conclusies van het octrooi als verleend luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

Claims

1. Rituximab for use in a method for the treatment of joint damage in a subject with rheumatoid arthritis (RA), wherein (a) the subject has exhibited an inadequate response to one or more anti-tumor necrosis factor (TNF) inhibitors; (b) the subject received at least one prior course of treatment with rituximab, and (c) the treatment comprises administering at least one further course of treatment with rituximab, wherein the further course of treatment is administered 24-40 weeks after the start of the prior course of treatment with rituximab and each course of treatment comprises administration of two 1000 mg intravenous doses 14 days apart.
2. Rituximab for use according to claim 1 wherein the subject responded to at least one prior course of treatment with rituximab.
3. Rituximab for use according to claim 1 wherein the RA is active RA.
4. Rituximab for use according to claim 1 wherein said treatment is successful in halting or slowing down the progression of joint or structural damage caused by rheumatoid arthritis or in prevention of the development of joint damage caused by rheumatoid arthritis.
5. Rituximab for use according to claim 1 wherein the treatment comprises administration of rituximab and methotrexate.

2.5. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt:

1. Rituximab voor toepassing bij een werkwijze voor de behandeling van gewrichtsbeschadiging bij een individu met reumatoïde artritis (RA), waarbij (a) het individu een ontoereikende reactie op één of meer remmers van anti-tumornecrosefactor (TNF) heeft vertoond; (b) het individu ten minste één eerdere behandelingskuur met rituximab heeft ontvangen, en (c) de behandeling het toedienen van ten minste nog één behandelingskuur met rituximab omvat, waarbij de andere behandelingskuur 24-40 weken na aanvang van de eerdere behandelingskuur met rituximab wordt toegediend en elke behandelingskuur toediening van twee intraveneuze doses van 1000 mg met een tussenpoos van 14 dagen omvat.
2. Rituximab voor toepassing volgens conclusie 1, waarbij het individu op ten minste één eerdere behandelingskuur met rituximab reageerde.
3. Rituximab voor toepassing volgens conclusie 1, waarbij de RA actieve RA is.
4. Rituximab voor toepassing volgens conclusie 1, waarbij de behandeling succesvol is met betrekking tot het tot staan brengen of vertragen van de progressie van door reumatoïde artritis veroorzaakte gewrichtsbeschadiging of structurele beschadiging of het voorkomen van de ontwikkeling van door reumatoïde artritis veroorzaakte gewrichtsbeschadiging.
5. Rituximab voor toepassing volgens conclusie 1, waarbij de behandeling toediening van rituximab en methotrexaat omvat.

2.6. Door gedaagden zijn in deze procedure zes hulpverzoeken ingediend.

Prioriteit

2.7. EP 304 doet een beroep op prioriteit van US 737,291 P (hierna: P1) met aanvraagdatum 15 november 2005 en van US 864,463 P (hierna: P2) met aanvraagdatum 6 november 2006. P1 is aangevraagd door onder meer Mark Totoritis en Timothy Mark Shaw als twee van de uitvinders. Totoritis was destijds werkzaam voor Biogen Idec Inc.

2.8. In maart 2004 zijn Totoritis (ondertekend op 15 maart) en Biogen Idec Inc. (ondertekend op 11 maart) een overeenkomst aangegaan met als titel "*Employee Proprietary Information and Inventions and Dispute Resolution Agreement*". In deze overeenkomst zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen:

4. The Company possesses and will possess information that has been created, discovered, developed, or otherwise become known to the Company (including without limitation information created, discovered, developed, or made known by me) and/or in which property rights have been assigned or otherwise conveyed to the Company, which information has commercial value in the business in which the Company is engaged or will engage and is not generally known to the public. All of the aforementioned information is hereinafter called "Proprietary Information." By way of illustration, but not limitation, Proprietary Information includes trade secrets, processes, nonpublic patent applications, formulas, data, know-how, improvements, inventions, techniques, biological materials, marketing plans, strategies, forecasts, customer lists, personnel and non-public financial information.
 5. All Proprietary Information shall be the sole and exclusive property of the Company and its assigns, and the Company and its assigns shall be the sole and exclusive owner of all patents or other rights in connection therewith. I hereby assign to the Company, or such other entity as the Company directs in writing, any rights I may have or acquire in such Proprietary Information.
- (...)
9. I will promptly disclose to the Company, or any persons designated by it, all improvements, inventions, formulas, biological materials, processes, techniques, know-how, and data, whether or not patentable, which are made or conceived or reduced to practice or learned by me, either alone or jointly with others, during the period of my employment and which are related to or useful in the actual or anticipated business of the Company, or result from tasks assigned me by the Company or result from use of premises, or equipment or materials, possessed, owned, leased, or contracted for by the Company (all said improvements, inventions, formulas, biological materials, processes, techniques, know-how, and data shall be collectively hereinafter called "Inventions").¹
 10. My ownership interest in all Inventions that I make, conceive, reduce to practice or develop (in whole or in part, either alone or jointly with others) during my employment, shall be the sole and exclusive property of the Company and its assigns, and the Company and its assigns shall be the sole and exclusive owner of all patents and other rights in connection therewith. I will assign to the Company, or such corporate affiliate as Company may specify, any rights I may have or acquire in such Inventions. As to all such Inventions, I will assist the Company in every proper way (but at the Company's expense) to obtain and from time to time enforce patents on said Inventions in any and all countries. To that end I will, without limitation, assist and cooperate in legal proceedings, and will execute all documents for use in applying for and for obtaining and maintaining such patents thereon and enforcing the same, as the Company may desire, together with any assignments thereof to the Company or person designated by it. My obligation to assist the Company in obtaining and enforcing patents for such Inventions in any and all countries shall continue beyond the termination of my employment for any reason, but the Company shall compensate me at the rate of pay I was receiving at the time of my termination for time actually spent by me at the Company's request on such assistance. In the event that the Company is unable for any reason whatsoever to secure my signature to any lawful and necessary document required to apply for any such patent or to prosecute any patent application with respect to such an Invention (including renewals, extensions, continuations, divisions or continuations in part thereof), I hereby irrevocably designate and appoint the Company and its duly authorized officers and agents, as my agents and attorney-in-fact to act for and in my behalf and instead of me, to execute and file any such application and to do all other lawfully permitted acts to further the prosecution and issuance of patents thereon with the same legal force and effect as if executed by me.

(...)

12. As a matter of record I attach hereto Exhibit A, a complete list of all inventions or improvements relevant to the subject matter of my employment by the Company which have been made or conceived or first reduced to practice by me alone or jointly with others prior to my employment with the Company that I desire to remove from the operation of this Agreement, and I covenant that such list is complete. If no such list is attached to this Agreement, I represent that I have no such inventions and improvements at the time of signing this Agreement.

(...)

21. This Agreement shall be deemed to have been made in the Commonwealth of Massachusetts, and shall take effect as an instrument under seal within Massachusetts. The validity, interpretation and performance of this Agreement, and any and all other matters relating to my employment or any separation of employment from the Company shall be governed by, and construed in accordance with the internal law of Massachusetts, without giving effect to conflict of law principles. Both of us acknowledge that a substantial portion of the Company's business is based out of and directed from the Commonwealth of Massachusetts where the Company maintains its United States corporate headquarters and other facilities, where it administers all employee compensation and benefits, and where this Agreement shall be executed by the Company and thereafter maintained.

Stand van de techniek

2.9. Door Celltrion is als productie EP31 overgelegd een (samenvatting) van een verslag van de zogenaamde REFLEX-studie van Keystone et al, waarvan Celltrion stelt dat dit op 21 juni 2006 – in het kader van het jaarlijkse congres van de European League Against Rheumatism – in de vorm van een CD-rom beschikbaar is gemaakt en waarvan de inhoud als volgt luidt:

[OP0016] PREVENTION OF JOINT STRUCTURAL DAMAGE AT 1 YEAR WITH RITUXIMAB IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS WITH AN INADEQUATE RESPONSE TO ONE OR MORE TNF INHIBITORS (REFLEX STUDY)

E. Keystone¹, P. Emery², C.G. Peterfy³, P.P. Tak⁴, S. Cohen⁵, M. Genovese⁶, S. Williams⁷, M. Totoritis⁸, M. Cravets⁸, T. Shaw⁷. ¹Rheumatology Dept, University of Toronto, Toronto, United States, ²Rheumatology Dept, Leeds General Infirmary, Leeds, United Kingdom, ³Synarc Inc., San Francisco, CA, United States, ⁴Div. of Clinical Immunology and Rheumatology, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands, ⁵Radiant Research, Harry Hines Blvd, Dallas, TX, ⁶Department of Immunology and Rheumatology, Stanford University School of Medicine, California, United States, ⁷Medical Sciences, Roche Products Ltd, Welwyn Garden City, United Kingdom, ⁸Biogen Idec, San Diego, CA, United States

Background: The prevention or inhibition of joint structural damage in rheumatoid arthritis (RA) is a critical therapeutic outcome. Rituximab (RTX) is the first and only selective CD20+ B cell targeted therapy. Preliminary 6-month data on RTX have shown early trends in radiographical progression inhibition.

Objectives: To investigate the effect at 1 year of RTX plus methotrexate (MTX) on joint structural damage, compared with MTX alone, in RA patients (pts) with inadequate response to one or more TNF inhibitors.

Methods: Pts receiving MTX and with an inadequate response to prior TNF inhibitors were randomised to RTX (course of two infusions of 1 g, 2 weeks apart) or placebo as previously described (1). From Week 24, eligible pts were also permitted to receive a repeat course of RTX. Radiographs were obtained at baseline and at Weeks 24 and 56. Pts who withdrew for any reason were included within their randomised treatment arm, irrespective of any subsequent RA therapy. Radiographs were assessed using the Genant-modified Sharp method (2), and were read blinded to sequence and treatment by an independent central reading site. Preliminary analysis at Week 56 using linear extrapolation for missing data is presented.

Results: Baseline characteristics show the recruited population had long-standing active disease that had been previously treated with multiple DMARDs as well as one or more TNF inhibitors. At Week 56, the mean change in the total Genant-modified Sharp score in the placebo arm was 2.31 compared to 1.00 in the RTX group ($p=0.0043$). Significant differences were also observed in changes of erosion score and joint space narrowing (JSN) score (Table). In addition, the proportion of pts with no change in erosion score was significantly higher in the RTX arm compared to placebo: 61% vs 52%, respectively ($p=0.0445$). These findings were also supported by additional sensitivity analyses.

	Placebo + MTX (n=184)	RTX + MTX (n=272)
Mean change in total Sharp/Genant score (SD)	2.31 (5.28)	1.00 (2.76) p=0.0043
Mean change in erosion score (SD)	1.32 (3.16)	0.59 (1.85) p=0.0106
Mean change in JSN (SD)	0.99 (2.57)	0.41 (1.33) p=0.0007
% of pts with no change in erosion score	52	61 p=0.0445

SD, Standard Deviation.

Conclusion: These preliminary findings suggest that treatment with RTX was associated with significant inhibition of joint structural damage. These data represent the first evidence that RTX, a selective CD20+ B cell targeted therapy, can prevent joint structural damage and that this can be achieved in a previously unstudied population of pts with long-standing RA and an inadequate response to 1 or more TNF inhibitors. These data reinforce that RTX is an effective, innovative treatment for RA.

References: 1. Cohen, et al. ACR 2005 (Abstract 1830).

2. Genant HK et al, Am J Med. 1983 Dec 30;75(6A):35-47.

Citation: Ann Rheum Dis 2006;65(Suppl II):58

Session: RA – treatment biologics

Parallele procedures

2.10. Tegen de verlening van EP 304 is oppositie ingesteld, onder meer door Celltrion, welke procedure in ieder geval ten tijde van het pleidooi in de onderhavige zaak nog liep. Bij deze rechtbank is nog een tweede zaak over EP 304 aanhangig, welke is geïnitieerd door Pfizer PFE B.V. en zich richt tegen gedaagden. Het pleidooi in die zaak staat gepland voor 10 november 2017.

2.11. Biogen heeft in Italië en Ierland inbreukprocedures aanhangig gemaakt. In Duitsland heeft Biogen bij het Landgericht München een zogenaamde einstweiligen Verfügung verzocht tegen Celltrion's distributeur Mundipharma GmbH. Het Landgericht heeft het verzoek afgewezen omdat er naar zijn oordeel voorshands van moet worden uitgegaan dat EP 304 zal worden herroepen in oppositie. Naar het oordeel van de Duitse rechter kan het octrooi geen geldig beroep doen op prioriteit waardoor de Keystone-publicatie volledige stand van de techniek wordt en daarmee nieuwheidsschadelijk is voor EP 304.

2.12. In Engeland is ook over EP 304 gestreden. Celltrion is daar in 2015 een nietigheidszaak begonnen. Na aanvankelijk verweer, heeft Biogen ingestemd met herroeping en de proceskosten van Celltrion betaald.

3. Het geschil

3.1. Celltrion vordert, bij vonnis,

1. het Nederlandse deel van EP 304 te vernietigen;
2. gedaagden – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis – te veroordelen tot de redelijke en evenredige kosten van de procedure, te voldoen binnen twee werkdagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan dit bedrag verhoogd wordt met de wettelijke rente als vermeld in artikel 6:119 BW, vanaf de derde werkdag na dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening.

3.2. Bij akte van 5 april 2017 heeft Celltrion haar vordering sub 1 als volgt gewijzigd door deze aan te vullen met de volgende passage:

- althans voor recht te verklaren dat gedaagden niet gerechtigd zijn tot handhaving van het Nederlandse deel van EP 304 jegens Celltrion.
Zoals hiervoor sub 1.2 is overwogen, is deze wijziging van eis geweigerd.

3.3. Celltrion heeft ter onderbouwing van haar vordering sub 1 aangevoerd dat EP 304 geen prioriteit kan ontlenen aan de prioriteitsdocumenten waarop een beroep wordt gedaan, omdat uitvinders Totoritis en Shaw hun prioriteitsrecht niet geldig en tijdig hebben overgedragen aan gedaagden, waardoor de Keystone-publicatie nieuwheidsschadelijke stand van de techniek wordt. Voorts is EP 304 volgens Celltrion niet nieuw, bevat het octrooi toegevoegde materie ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag, is het octrooi niet inventief en evenmin nawerkbaar.

3.4. Gedaagden voeren verweer.

3.5. 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 vordering tegen Roche enerzijds en Biogen en Genentech anderzijds kennis te nemen volgt uit artikel 22 lid 4 EVEX-Verdrag² respectievelijk artikel 24 lid 4 EEX II-Vo³ nu de vordering van Celltrion strekt tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 304. Relatieve bevoegdheid bestaat op grond van artikel 80 lid 1 sub a ROW⁴.

prioriteit

4.2. Artikel 87 lid 1 EO⁵ bepaalt – kort gezegd – dat degene die op regelmatige wijze een octrooi-aanvraag heeft ingediend, of zijn rechtsopvolger, voor het indienen van een Europese octrooi-aanvraag voor dezelfde uitvinding een recht van voorrang geniet gedurende een termijn van twaalf maanden vanaf de eerdere aanvraag. Indien, zoals hier, de eerste aanvraag en de latere aanvraag die daarvan de prioriteit inroept niet door dezelfde partij zijn ingediend, moet het uit de eerste aanvraag voortvloeiende recht van voorrang rechtsgeldig en tijdig aan (ten minste één van) de aanvrager(s) van de vervolgaanvraag zijn overgedragen.

4.3. Celltrion baseert haar beroep op niet-nieuwheid van het octrooi mede op de stelling dat het octrooi geen prioriteit kan ontlenen aan P1 omdat het prioriteitsrecht in ieder geval door Totoritis, als één van de aanvragers van P1, niet geldig voor het einde van de twaalf maanden termijn, welke aanving op 15 november 2005, is overgedragen aan gedaagden.

² Verdrag van 30 oktober 2007, PbEU 2009. L 147

³ Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

⁴ Rijksoctrooiwet 1995

⁵ Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag)

Gedaagden voeren daartegen aan dat het prioriteitsrecht op het moment van het ontstaan ervan, automatisch is overgedragen op grond van de hiervoor sub 2.8 genoemde overeenkomst tussen Totoritis en zijn werkgever uit 2004⁶ (hierna ook: de overeenkomst). De rechtbank ziet aanleiding deze stelling en het verweer daartegen eerst te beoordelen.

4.4. Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt op grond van artikel 3 lid 1 van de verordening Rome I⁷, een overeenkomst beheerst door het door partijen gekozen recht. Op grond van artikel 21 van de overeenkomst is dat in deze zaak het recht van de staat van Massachusetts. Naar het recht van Massachusetts is de tekst van een overeenkomst leidend en dient een overeenkomst te worden uitgevoerd in overeenstemming met de letterlijke tekst, met dien verstande dat bij de uitleg van onduidelijke bepalingen rekening mag worden gehouden met de bedoeling van partijen als die uit bijkomend bewijs blijkt.⁸ De rechtbank dient derhalve eerst te beoordelen of de tekst van de overeenkomst duidelijk is wat betreft de beweerdelijke automatische overdracht van prioriteitsrechten.

4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat de overeenkomst in het kader van de "*Protection of the Company's Intellectual Property and Goodwill*"⁹ onderscheid maakt tussen enerzijds een *active assignment* waarbij een recht automatisch overgaat van de werknemer op de werkgever ("*I hereby assign*", artikel 5) en anderzijds de *promise to assign* die slechts een verbintenis schept tussen de werknemer en zijn werkgever om een recht over te dragen ("*I will assign*", artikel 10). Een *promise to assign* houdt geen rechtstreekse eigendomsovergang in. Daarvoor moet nog een aparte rechtshandeling worden uitgevoerd. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat een dergelijke aparte rechtshandeling strekkende tot overdracht van het prioriteitsrecht met betrekking tot P1, niet of in ieder geval niet tijdig heeft plaatsgevonden.

4.6. Celltrion stelt dat in de overeenkomst niet is geregeld dat een prioriteitsrecht automatisch overgaat. Uit artikel 10 van de overeenkomst blijkt volgens haar juist dat voor overdracht van een prioriteitsrecht een aparte rechtshandeling nodig is. Gedaagden betwisten dat en voeren aan dat uit artikel 4 en 5 blijkt dat sprake is van een automatische overdracht, waarbij zij zich mede beroepen op uitleg van de overeenkomst met inachtneming van de bedoeling van partijen.

4.7. De rechtbank stelt voorop dat de overeenkomst geen expliciete bepaling kent waarin de wijze van overdracht van prioriteitsrechten wordt geregeld. Het begrip 'recht van voorrang (in het Engels: *priority right*)' komt immers als zodanig niet voor in de overeenkomst.

4.8. De rechtbank komt dan toe aan beoordeling van het betoog van gedaagden dat een prioriteitsrecht valt onder de definitie van *Proprietary Information* als genoemd in artikel 4

⁶ Aanvankelijk stelden gedaagden zich op een ander standpunt dat zij ter zitting hebben herzien. Zie de pleitnota zijdens gedaagden randnummer 130: "*Hoewel (...), stelt Biogen zich thans op het standpunt dat de 2004-overeenkomst van toepassing is op de overdracht van rechten, nu de prioriteitsaanvraag is ingediend – en het recht dus ook toen pas is ontstaan – op 15 november 2005.*"

⁷ Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)

⁸ Zie in dit verband ook de door gedaagden overgelegde verklaring van M.M. Wolf, GP-29, randnummer 20

⁹ Zie het kopje boven de artikelen 2 tot en met 15

en 5, en ten aanzien waarvan een *active assignment* is overeengekomen. Dat betoog slaagt niet.

4.9. Artikel 4 definieert *Proprietary Information* als informatie

that has been created, discovered, developed or otherwise become known to the Company (...) and/or in which property rights have been assigned and otherwise conveyed to The Company

en die commerciële waarde heeft en niet algemeen bekend is bij het publiek. Er wordt een aantal niet-uitputtende voorbeelden van die informatie gegeven:

trade secrets, processes, nonpublic patent applications, formulas, data, know-how, improvements, inventions, techniques, biological materials, marketing plans, strategies, forecasts, customer lists, personnel en non-public financial information.

Naar het oordeel van de rechtbank is de strekking van dit artikel te bepalen dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie met commerciële waarde toebehoort aan de werkgever. Dat verklaart ook waarom bij de voorbeelden wel wordt gesproken over '*nonpublic patent applications*', maar gepubliceerde octrooi-aanvragen of verleende octrooien niet genoemd worden: die twee laatstgenoemden zijn immers niet (langer) vertrouwelijk. Een prioriteitsrecht is van een geheel andere aard dan vertrouwelijke bedrijfsinformatie, zodat de rechtbank van oordeel is dat in ieder geval niet gezegd kan worden dat op basis van de tekst van artikel 4 moet worden aangenomen dat prioriteitsrechten behoren tot *Proprietary Information*.

4.10. In de formulering van de eerste zin van artikel 5 wordt vervolgens een expliciet onderscheid gemaakt tussen *Proprietary Information* enerzijds en octrooien en andere rechten die daarmee samenhangen anderzijds:

All Proprietary Information shall be the sole and exclusive property of the Company and its assigns, and the Company and its assigns shall be the sole and exclusive owner of **all patents or other rights in connection therewith**. [vetgedrukt toev. Rb.]

Dat een prioriteitsrecht als een van een octrooi-aanvraag afgeleid recht in de categorie '*[patents or] other rights in connection therewith*' in de zin van artikel 5 valt (alsmede in de identieke passage na de gedefinieerde term *Inventions* onder artikel 10, zie hierna), behoeft geen verdere toelichting en ligt ook al in de eigen stellingen van gedaagden besloten.¹⁰ Hieruit blijkt voorts dat octrooien en '*other rights in connection therewith*' bij het opstellen van de overeenkomst niet over het hoofd zijn gezien, zodat – hoewel de hiervoor sub 4.9 aangehaalde opsomming niet limitatief is – geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat deze in die opsomming ontbreken. Gelet op het voorgaande vallen prioriteitsrechten niet onder de definitie van *Proprietary Information*.

4.11. Gedaagden hebben betoogd dat de Amerikaanse wet bepaalt dat een prioriteitsaanvraag niet gepubliceerd mag worden en derhalve moet worden beschouwd als een '*non-public patent application*' als bedoeld in artikel 4 van de overeenkomst en dus

¹⁰ Conclusie van antwoord, randnummer 47

behoort tot *Proprietary Information*.¹¹ Dit betoog faalt reeds omdat een prioriteitsaanvraag niet hetzelfde is als een prioriteitsrecht. Een prioriteitsrecht wordt weliswaar verkregen met het doen van de eerste octrooi-aanvraag, maar is een zelfstandig recht dat ook zelfstandig dient te worden overgedragen. De rechtbank verwijst in dat verband naar Case Law, Boards of Appeal, European Patent Office, 2016 p. 369: “According to T 205/14, it is generally accepted that the right of priority is transferable independently of the corresponding first application (...). It is thus an independent right until it is invoked for one or more later applications, to which it becomes an accessory, and it has to be distinguished from the right to the patent deriving either from substantive law or from the status of being the applicant of the first application”.

4.12. De rechtbank stelt derhalve vast dat de overeenkomst in ieder geval onderscheid maakt tussen enerzijds *Proprietary Information*, zijnde vertrouwelijke bedrijfsinformatie met commerciële waarde, en anderzijds octrooien en andere daarmee samenhangende rechten. Vervolgens dient beoordeeld te worden het betoog van gedaagden dat de *active assignment* die is opgenomen in artikel 5, niet alleen ziet op *Proprietary Information*, maar mede op prioriteitsrechten als behorende tot de groep met octrooien samenhangende rechten.

4.13. De rechtbank verwerpt ook dat betoog. De tekst van de overeenkomst is op dat punt duidelijk:

I hereby assign to the Company (...) any rights I may have or acquire in such Proprietary Information.

In de hieraan voorafgaande zin wordt weliswaar aangegeven dat het bedrijf de enige en exclusieve eigenaar zal zijn van octrooien en daarmee samenhangende rechten, maar daarmee is nog geen sprake van daadwerkelijke overdracht. Alleen de zaken die behoren tot de *Proprietary Information* zijn onderwerp van de automatische overdracht die volgt uit de in artikel 5 opgenomen *active assignment*.

4.14. Gedaagden hebben voorts nog aangevoerd dat prioriteitsrechten, anders dan Celltrion stelt, niet vallen onder *Inventions* en daarmee geen onderwerp zijn van de in artikel 10 opgenomen *promise to assign*, en dat, wanneer vervolgens gekeken wordt naar de bedoeling van partijen, blijkt dat partijen voor ogen hebben gehad dat prioriteitsrechten automatisch overgaan zodat – zo begrijpt de rechtbank het standpunt – het ervoor moet worden gehouden dat dat ook is gebeurd.

4.15. De rechtbank is met gedaagden van oordeel dat prioriteitsrechten inderdaad evenmin behoren tot de *Inventions* als gedefinieerd in artikel 9. Immers, tot de *Inventions* als bedoeld in artikel 10 behoren *improvements, inventions, formulas, biological materials, processes, techniques, know-how* en *data*. De rechtbank is van oordeel dat de *Inventions* zoals die hier zijn gedefinieerd, zien op uitvindingen en technologische kennis, en niet op een van een octrooi-aanvraag afgeleid prioriteitsrecht. De formulering van de eerste zin van artikel 10 geeft daaraan ook steun, nu *Inventions* daar – net als *Proprietary Information* in artikel 5 – worden onderscheiden van octrooien en andere rechten die daarmee samenhangen.

¹¹ Pleitnota gedaagden, randnummer 157

4.16. Daarmee slaagt het genoemde verweer van gedaagden echter toch niet. Immers, de omstandigheid dat ten aanzien van de overdracht van prioriteitsrechten in de overeenkomst noch een *active assignment* is overeengekomen, noch een *promise to assign*, betekent niet dat vervolgens beoordeeld moet worden of partijen niet toch bedoeld hadden daaromtrent iets te regelen, en zo ja wat. Zoals hiervoor sub 4.4 is overwogen, wordt pas toegekomen aan de vraag naar uitleg van een bepaling in een overeenkomst, wanneer de tekst ervan onduidelijk is. Daarvan is in deze zaak, in ieder geval op dit punt, geen sprake nu bij de overeenkomst betrokken partijen destijds eenvoudigweg hebben nagelaten om een concrete afspraak te maken met betrekking tot overdracht van prioriteitsrechten.

4.17. In dit kader overweegt de rechtbank uitsluitend ten overvloede nog als volgt. Dat het de bedoeling van partijen bij de overeenkomst is geweest om uiteindelijk de werkgever te laten beschikken over *patents and other rights in connection therewith* moge zo zijn, maar is iets anders dan dat het de bedoeling van partijen is geweest om dat te bewerkstelligen via een automatische overdracht. In artikel 10 van de overeenkomst worden aan de werknemer verplichtingen opgelegd ten aanzien van door hem te verlenen medewerking aan het verkrijgen en handhaven van octrooien. Deze verplichtingen zijn geformuleerd in de vorm van toezeggingen:

I will assist the Company in every proper way (but at the Company's expense) to obtain and from time to time enforce patents on said Inventions in any and all countries. To that end I will, without limitation, assist and cooperate in legal proceedings, and will execute all documents for use in applying for and for obtaining and maintaining such patents thereon and enforcing the same, as the Company may desire, together with any assignments thereof to the Company or person designated by it.

Hieruit leidt de rechtbank af dat partijen zich bij het aangaan van de overeenkomst hebben gerealiseerd wat nodig was voor onder meer het verkrijgen van octrooien. Dat gevoegd bij de omstandigheid dat zij ten aanzien van andere zaken een nadrukkelijke *active assignment* dan wel *promise to assign* hebben opgenomen en dat ten aanzien van *patents and other rights in connection therewith* nu juist hebben nagelaten, lijkt een automatische overdracht daarvan ook niet de bedoeling van partijen te zijn geweest.

4.18. Nu naar het oordeel van de rechtbank uit de overeenkomst geen automatische overgang van het prioriteitsrecht dat is ontleend aan P1 kan worden afgeleid, en gesteld noch gebleken is dat dit recht anderszins tijdig aan (één van de) gedaagden is overgedragen, komt de rechtbank tot het oordeel dat gedaagden zich als houders van EP 304 niet kunnen beroepen op prioriteit van P1. De prioriteitsdatum komt daarmee in beginsel te liggen op de aanvraagdatum van P2, zijnde 6 november 2006. Zoals uit het navolgende zal blijken, kan in het midden blijven of, zoals Celltrion stelt, EP 304 ook geen prioriteit aan P2 kan ontleenen.

niet-nieuwheid

4.19. Onweersproken is dat uitgaande van een prioriteitsdatum van 6 november 2006, de hiervoor sub 2.9 genoemde publicatie van Keystone deel uitmaakt van de stand van de techniek. Nu gedaagden niet hebben bestreden dat EP 304 niet nieuw is ten opzichte van deze publicatie en ook niet hebben gesteld dat de zes ingediende hulpverzoeken nieuw of inventief zouden zijn ten opzichte van Keystone, moet de rechtbank tot het oordeel komen

dat het betoog van Celltrion dat EP 304 om de aangehaalde redenen nietig is slaagt en dat de vorderingen van Celltrion dienen te worden toegewezen.

proceskosten

4.20. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.21. Partijen zijn het er over eens dat de vorderingen van Celltrion moeten worden beschouwd als een vooruitgeschoven niet-inbreukverweer, dat derhalve artikel 1019h Rv van toepassing is en dat de onderling afgesproken € 250.000,- een redelijke en evenredige vergoeding is voor de proceskosten van de in het gelijk gestelde partij.

4.22. De rechtbank volgt partijen hierin en begroot de door Celltrion gemaakte proceskosten op het door partijen overeengekomen bedrag. De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard en voor het overige worden toegewezen als na te melden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. vernietigt het Nederlandse deel van EP 1 951 304 B1;

5.2. veroordeelt gedaagden in de proceskosten, aan de zijde van Celltrion tot op heden begroot op € 250.000,- te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. A.M. Brakel en mr. C.T. Aalbers en bij ontstentenis van de voorzitter door de oudste rechter in het openbaar uitgesproken op 27 september 2017.

