

## UK High Court staat op basis van Nederlandse parallele uitspraken nieuwe nietigheidszaak over octrooi escitalopram toe

*Citeersuggestie: E.J. Schiebroek, UK High Court staat op basis van Nederlandse parallele uitspraken nieuwe nietigheidszaak over octrooi escitalopram toe, [IEF 12735](#).*

De UK High Court (Justice Arnold) heeft op 12 april jl. uitspraak gedaan in een nieuwe octrooizaak over het antidepressivum escitalopram ([\[2013\] EWHC 739 \(Pat\)](#)). Het octrooi in kwestie, EP 0 347 066, is ook in Nederland het onderwerp van een nietigheidsprocedure die inmiddels de Hoge Raad heeft bereikt. In de Nederlandse procedure is het octrooi eerst door de Rechtbank in zijn geheel vernietigd (Rechtbank 's-Gravenhage 8 april 2009, [IEF 7799](#) (Tiefenbacher c.s. tegen Lundbeck)). Het Gerechtshof Den Haag was het eens met de Rechtbank dat de productconclusies 1 tot en met 5 inventiviteit misten, maar oordeelde dat werkwijzeconclusie 6 en conclusie 7 wel geldig waren (Gerechtshof 's-Gravenhage 24 januari 2012, [IEF 10820](#)). Toen het Haagse Hof arrest wees, hadden meerdere buitenlandse rechters al geoordeeld dat zij het octrooi geldig achtten.

De Engelse uitspraak van 12 april is om meerdere redenen interessant. Allereerst gaat het hier om een octrooi waarover eerder in Engeland tot aan de House of Lords een nietigheidsprocedure is gevoerd tussen Arrow Generics, Teva UK en Teva Pharmaceutical Industries en octrooihouder Lundbeck. Hierbij bleef het octrooi overeind. Het komt niet vaak voor dat hetzelfde octrooi in Engeland tweemaal het onderwerp is van een nietigheidsprocedure. Zeker niet in het licht van de Engelse regel, inhoudende dat wanneer de geldigheid van een octrooi zonder succes is betwist, de rechtbank een "certificate of contested validity" opmaakt waaruit volgt dat het octrooi in een procedure geldig is geacht. Indien een partij in een volgende procedure opnieuw de geldigheid van hetzelfde octrooi zonder succes betwist, kan die partij een forse proceskostenveroordeling verwachten.

Resolution Chemicals Limited ("Resolution") waagde toch de gok en startte een nietigheidsactie tegen het octrooi, daarbij zich beroepend op de uitspraken van de Nederlandse rechters en het in de Nederlandse procedure overgelegde nieuwe bewijs. Lundbeck

verzocht vervolgens de rechter te oordelen dat Resolution niet kan worden toegestaan deze nietigheidsactie te beginnen om de volgende redenen. Allereerst stelt Lundbeck dat Resolution misbruik van recht maakt vanwege de betrokkenheid tussen Resolution en twee partijen uit de eerdere procedure: Arrow (Resolution was ten tijde van die procedure onderdeel van hetzelfde concern) en Teva (Resolution had de marktvergunning overgenomen van Teva). Dit 'privity of interest' beginsel in Engeland komt er op neer dat het niet alleen procespartijen uit een eerdere procedure, maar ook partijen die 'betrokken' zijn bij deze procespartijen niet is toegestaan dezelfde vordering in te stellen. Arnold J overweegt echter dat er geen sprake is van betrokkenheid, omdat Resolution ten tijde van de vorige escitalopram procedure nog geen interesse had in escitalopram en verder geen belang had bij de nietigheidsprocedure.

Ten tweede betoogt Lundbeck dat de vordering van Resolution geen werkelijke kans van slagen heeft, nu het octrooi niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in meerdere buitenlandse parallele procedures overeind is gebleven. Resolution stelt daar tegenover dat er wel degelijk een kans op succes bestaat, omdat nieuw bewijs voorhanden is dat in de eerdere Engelse nietigheidsprocedure niet is beoordeeld. Daarin was Mr Justice Kitchin op grond van de verklaringen van Lundbecks partij-deskundige professor Davies ervan overtuigd dat werkwijzeconclusie 6 inventief was. De gemiddelde vakman zou, volgens Davies, niet verwachten dat de in conclusie 6 beschreven ringsluitingsreactie gunstig zou verlopen. Resolution verwijst echter naar de Nederlandse procedure, waarin de verklaring van professor Davies sterk is bekritiseerd door de partij-deskundigen van Tiefenbacher c.s., professor Baldwin, professor Bickelhaupt en professor Barrett. De verklaringen van deze hoogleraren, die geen onderdeel waren geweest van de Engelse procedure, overtuigden de Rechtbank Den Haag dat conclusie 6 van het octrooi inventiviteit mist. De Rechtbank gaf in haar vonnis aan dat zij, in het licht

van dit nieuwe bewijs, “respectfully disagrees” met de uitspraak van de Engelse High Court op dit punt. Arnold J merkt op dat het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep weliswaar tot de conclusie komt dat conclusie 6 wel inventief is, al vindt Arnold J de redenering van het Hof op dit punt “not easy to follow”, maar dat het Gerechtshof het eens is met het oordeel van de Rechtbank, ondersteund door de verklaringen van Baldwin en de andere deskundigen, dat de vakman zou verwachten dat de ringsluitingsreactie van conclusie 6 zou werken. Dat belangrijke onderdeel van het vonnis van de Rechtbank wordt dus bevestigd.

Verder overweegt Arnold J dat, hoewel het erop lijkt dat de uitspraken van de Nederlandse rechters uit de pas lopen met die van hun buitenlandse collega’s, dit niet betekent dat de Nederlandse beslissingen moeten worden genegeerd. Daarbij benadrukt Arnold J hoe gezaghebbend de uitspraken van de Rechtbank en het Hof Den Haag internationaal zijn:

“The District Court of The Hague is one of the most experienced and respected patent courts in Europe. The panel who heard this case was presided over by the then President (subsequently promoted to the Court of Appeal) and included his successor. Its

judgment is clearly reasoned (...). There is no reason to think it suffered from any intellectual aberration. In my view the decision of the Court of Appeal does not suggest otherwise.”

Arnold J concludeert dan ook dat de nietigheidsvordering van Resolution, ook al is er in Engeland al eerder in drie instanties over geprocedeerd, toch een werkelijke kans van slagen heeft en staat toe naar er een nieuw “full trial” over dit octrooi wordt gehouden. De zitting zal in november 2013 worden gehouden.

Bij de onderbouwing van zijn beslissing verwijst Arnold J naar een aantal parallelle uitspraken van andere Europese en niet-Europese rechters. Opvallend is dat de uitspraak van de Nederlandse rechter hierbij kennelijk heel zwaar weegt, terwijl er in vele landen wereldwijd over dit octrooi is geprocedeerd. Dit bevestigt dat de uitspraken van de Nederlandse octrooirechters door buitenlandse collega’s, ook die in Engeland, als gezaghebbend worden gezien.

Eline Schiebroek  
BarentsKrans  
*red. BarentsKrans is betrokken in de Nederlandse Escitalopram-zaak*