

vonnis

3 x

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/533559 / HA ZA 17-589

Vonnis in het schorsings- en voegingsincident van 22 november 2017

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
ASTRAZENECA AB,
gevestigd te Södertälje (Zweden),
eiseres in de hoofdzaak,
eiseres in het incident tot een voorlopige voorziening,
eiseres in het incident tot voeging,
verweerster in het incident tot schorsing,
advocaat mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SANDOZ B.V.,
gevestigd te Weesp,
gedaagde in de hoofdzaak,
verweerster in het incident tot een voorlopige voorziening,
verweerster in het incident tot voeging,
eiseres in het incident tot schorsing,
advocaat mr. O.P. Swens te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Astrazeneca en Sandoz worden genoemd. De zaak wordt voor Astrazeneca inhoudelijk behandeld door mr. W.A. Hoyng, mr. ir. T.M. Blomme en mr. A. Friedmann en voor Sandoz door mr. R. Dijkstra, mr. T.D. Sigterman en de advocaat voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 25 januari 2017 tevens houdende de incidentele vordering tot een voorlopige voorziening;
- de akte houdende overlegging producties van de zijde van Astrazeneca van 7 juni 2017, met producties 1 tot en met 12;
- de conclusie van eis in incident tot schorsing van de zijde van Sandoz van 19 juli 2017, met producties 1 en 2;
- de incidentele conclusie van antwoord in het incident tot schorsing, tevens houdende eis in reconventie in het incident tot voeging van de zijde van Astrazeneca van 2 augustus 2017;
- de incidentele conclusie van antwoord in het incident in reconventie tot voeging van de zijde van Sandoz van 16 augustus 2017.

1.2. Vonnis in de incidenten is nader bepaald op heden.

2. Het geschil in de hoofdzaak

2.1. Astrazeneca vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Sandoz zal verbieden om in Nederland op enige wijze betrokken te zijn bij (directe en/of indirecte) inbreuk op het Europese octrooi EP (NL) 1250 138 B2 (hierna: EP 138);
2. zal verklaren voor recht dat Sandoz inbreuk heeft gemaakt op EP 138;
3. Sandoz zal bevelen opgave te verstrekken van alle afnemers aan wie de Sandoz "Fulvestrant Sandoz 50 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit" (hierna: fulvestrant Sandoz) in Nederland heeft verkocht, afgeleverd en/of daartoe heeft aangeboden;
4. Sandoz zal bevelen een recall uit te voeren door aan de afnemers van het inbreukmakende product een brief te zenden met de tekst zoals voorgesteld in het petitum van de dagvaarding onder B4, Sandoz zal bevelen om vorenbedoelde producten die nog in voorraad zijn, alsmede de teruggezonden producten, en voorts alle promotiemiddelen voor die producten te vernietigen en Sandoz zal bevelen rekening en verantwoording af te leggen omtrent de door haar genoten winsten, vergezeld met een volledige opgave van de in de dagvaarding vermelde informatie met overlegging van de daar vermelde bescheiden;
5. Sandoz zal veroordelen om de schade te vergoeden die Astrazeneca heeft geleden en onverhoopt nog verder zal lijden ten gevolge van de inbreuken op EP 138, een en ander op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente en/of zulks ter keuze van eiseres, Sandoz zal veroordelen de genoten winsten, vermeerderd met de wettelijke rente, aan Astrazeneca af te dragen;
6. Een en ander zo mogelijk op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van gedaagde in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.¹

2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Astrazeneca – zakelijk weergegeven – dat zij houdster is van het Europese octrooi EP 138 en dat octrooi toepast bij de vervaardiging van het geneesmiddel FASLODEX dat zij op de markt brengt. EP 138 betreft een *Swiss type claim* octrooi voor het gebruik van de stof fulvestrant voor de vervaardiging van een geneesmiddel voor de behandeling van borstkanker. Sandoz heeft op 6 oktober 2015 een marktvergunning verkregen voor fulvestrant Sandoz en heeft deze gepubliceerd in de G-Standaard. Fulvestrant Sandoz valt onder de beschermingsomvang van EP 138, meer specifiek onder de combinatie van conclusies 1, 27 en 30 van EP 138. Sandoz heeft met de publicatie van haar fulvestrant in de G-Standaard (directe en/of indirecte) inbreuk gemaakt op EP 138. Fulvestrant Sandoz is inmiddels verwijderd uit de G-standaard, maar er bestaat een continue dreiging dat op termijn een hernieuwde G-standaardpublicatie en daarop volgende marktintroductie zal plaatsvinden, hetgeen opnieuw een inbreuk op EP 138 zou opleveren.

3. Het geschil in het incident tot voeging

3.1. Astrazeneca vordert primair dat de rechtbank de hoofdzaak op grond van artikel 222 Rv zal voegen met de door Sandoz op 6 januari 2017 jegens Astrazeneca aanhangig

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

gemaakte VRO-procedure omtrent de geldigheid van EP 138 met zaak- / rolnummer C/09/533643/ HA ZA 17-599 (hierna: de nietigheidsprocedure), zodat in beide zaken tegelijk zal worden voortgeprocedeerd volgens het VRO-regime van de nietigheidsprocedure. Subsidiair vordert zij dat de rechtbank een informele rolvoeging toepast, met dezelfde doelstelling.

3.2. Astrazeneca heeft – samengevat – aan deze vordering ten grondslag gelegd dat de zaken onverbrekkelijk met elkaar zijn verbonden en daarom tegelijk behandeld moeten worden. Astrazeneca stelt dat er sprake is van litispendentie, aangezien zij bij haar conclusie van antwoord in de nietigheidsprocedure een reconventionele inbreukvordering zal instellen. Wanneer daarop wordt beslist, staat het oordeel in de onderhavige hoofdzaak reeds vast. Astrazeneca stelt voorts dat voeging het risico van tegenstrijdige beslissingen kan voorkomen. Hiernaast stelt zij dat beide procedures vrijwel identieke vraagstukken betreffen en dat de doelmatigheid daarom met de gelijktijdige behandeling is gediend.

3.3. Sandoz voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in het incident tot schorsing op grond van 83 lid 3 ROW

4.1. Sandoz vordert dat de rechtbank de onderhavige hoofdzaak zal schorsen totdat de beslissing in de nietigheidsprocedure in kracht van gewijsde is gegaan dan wel op andere wijze definitief is geëindigd, met veroordeling van Astrazeneca in de proceskosten in het incident op grond van 1019h Rv.

4.2. Aan haar incidentele vordering legt Sandoz – verkort weergegeven – ten grondslag dat in de nietigheidsprocedure over de geldigheid van EP 138 zal worden geoordeeld. Indien de vorderingen van Sandoz in die zaak worden toegewezen en EP 138 niet geldig is, kan er geen sprake zijn van inbreuk op het octrooi van Astrazeneca. De nietigheidsprocedure is daarom van invloed op de uitkomst in de hoofdzaak. Voorts kan de schorsing conflicterende vonnissen voorkomen en de judiciële efficiëntie vergroten. Daarnaast is vanwege het VRO-regime bekend wanneer het vonnis in de nietigheidsprocedure zal worden gewezen zodat er geen onzekerheid over de duur van de schorsing bestaat en ten slotte heeft Astrazeneca geen spoedeisend belang bij haar vorderingen.

4.3. Astrazeneca voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

Bevoegdheid

5.1. De rechtbank komt op grond van het bepaalde in artikel 4 EEX II-Vo² internationale bevoegdheid toe om van de vorderingen van Astrazeneca kennis te nemen. De

² Verordening (EU) 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, inwerkingtreding: 9-1-2013. PB EU 2012, L 351/1

relatieve bevoegdheid volgt uit artikel 80 lid 2 onder a Rijksoctrooiwet 1995. De bevoegdheid is overigens niet bestreden.

Voeging

5.2. Astrazeneca verzoekt de rechtbank primair de hoofdprocedure met de nietigheidsprocedure te voegen op basis van artikel 222 Rv. De rechtbank stelt vast dat de onderhavige zaak en de nietigheidsprocedure gezien de feitelijke en juridische geschilpunten verknochte zaken zijn als bedoeld in artikel 222 Rv. Voor voeging als bedoeld in voormelde bepaling ziet de rechtbank evenwel geen aanleiding.

5.3. Voeging met de nietigheidsprocedure is in deze zaak niet toelaatbaar gelet op de eisen en de procedurele voorwaarden voor toelating in het VRO-regime. Voeging van een niet-VRO-zaak met een VRO-zaak leidt ertoe dat de eerste zaak feitelijk ook onder dat regime zou komen te vallen, zonder dat de eisende partij daartoe heeft verzocht³. Ook kan de voeging tot vertragingen leiden omdat de nietigheidsprocedure, gelet op de stand van de onderhavige procedure, moet worden vertraagd tot aan antwoord in reconventie in de onderhavige zaak, of omdat de zaken weer moeten worden gesplitst als partijen nadere proceshandelingen zouden willen verrichten in de onderhavige zaak. De incidentele vordering tot voeging is om die reden in dit geval niet toelaatbaar en zal worden afgewezen. Op dezelfde gronden ziet de rechtbank geen grond voor een (informele) rolvoeging.

5.4. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident ingesteld door Astrazeneca aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

Schorsing

5.5. Sandoz verzoekt de rechtbank de procedure te schorsen op basis van artikel 83 lid 3 ROW. Op basis van dit artikellid kan de rechtbank de procedure in het onderhavige geding schorsen wanneer op dit geschil een rechtsvordering van invloed kan zijn die op basis van artikel 10, 75, 77 of 78 ROW is of zou kunnen worden ingesteld. De rechtsvordering die in deze zaak van belang is, te weten de nietigheidsprocedure, betreft een geschil dat (mede) op basis van artikel 75 ROW is ingesteld. De beslissing van de rechtbank op dit geschil heeft directe invloed op de beslissing in de onderhavige procedure.

5.6. Het verweer van Astrazeneca komt erop neer dat voor schorsing geen plaats is, aangezien dit de proceseconomie niet bevordert. Wel deelt zij de mening dat de zaken onverbreeklijk met elkaar zijn verbonden. Ondanks het gegeven dat Astrazeneca wellicht geen dringend belang heeft bij haar inbreukvordering, nu Sandoz in een kort geding procedure reeds een verbod is opgelegd, zou schorsing de procedure onnodig vertragen, aldus Astrazeneca.

5.7. De rechtbank overweegt als volgt. In het incident heeft Astrazeneca gesteld dat zij voornemens is in de nietigheidsprocedure een reconventionele inbreukvordering in te stellen. Indien de nietigheidsvordering van Sandoz in de nietigheidsprocedure zou slagen of de reconventionele inbreukvordering van Astrazeneca in die procedure zou slagen, ontvalt het belang aan de onderhavige procedure. In de nietigheidsprocedure is pleidooi bepaald op

³ Vergelijk Rechtbank Den Haag 6 april 2016. ECIJ:NL:RBDHA:2016:3341

19 januari 2018. Bij de beoordeling neemt de rechtbank voorts mee dat zij ambtshalve bekend is met het arrest in kort geding van het Hof Den Haag van 31 oktober 2017, waarbij het kort geding vonnis met het inbreukverbod in stand is gelaten. De onderhavige procedure vormt de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv van dat kort geding. Alles afwegend acht de rechtbank de vertraging die schorsing met zich meebrengt proceseconomisch aanvaardbaar indien die schorsing duurt totdat er in de nietigheidsprocedure eindvonnis is gewezen door de rechtbank. Daarmee wordt voorkomen dat Sandoz nu tijd en geld aan een conclusie van antwoord in de onderhavige procedure moet besteden, terwijl, gelet op de pleidooidatum in de nietigheidsprocedure, in het voorjaar van 2018 eindvonnis in die zaak verwacht kan worden. Een schorsing totdat dat vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, zoals door Sandoz gevorderd, acht de rechtbank echter niet aanvaardbaar. Daarmee zou de onderhavige procedure in geval van een hoger beroep in de nietigheidsprocedure te zeer worden vertraagd.

5.8. Gelet op het voorgaande zal het incident tot schorsing worden toegewezen op de wijze als verwoord in het dictum.

5.9. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident ingesteld door Sandoz aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

6. De beslissing

De rechtbank:

in het incident tot voeging:

6.1. wijst het gevorderde af;

in het incident tot schorsing ex artikel 83 lid 3 ROW:

6.2. schorst de procedure in de hoofdzaak totdat in de VRO-procedure met zaaknummer C/09/533643 tussen Sandoz en Astrazeneca eindvonnis is gewezen door de rechtbank;

6.3. bepaalt dat de meeste gerede partij na afloop van de onder 6.2 bedoelde procedure de zaak weer kan opbrengen;

6.4. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 4 april 2018;

voorts in beide incidenten:

6.5. houdt de beslissing omtrent de kosten van de incidenten aan;

en in de hoofdzaak:

6.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op
22 november 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.

