

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 400255 / HA ZA 11-2202

Vonnis van 13 juni 2012

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
REPRISE BIOPHARMACEUTICS, LLC,
gevestigd te New York City, New York, Verenigde Staten van Amerika,
2. **DR. SEYMOOR H. FEIN**,
wonende te New Canaan, Verenigde Staten van Amerika,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
ALLERGAN, INC,
gevestigd te Irvine, California, Verenigde Staten van Amerika,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht
ALLERGAN USA, INC,
gevestigd te Irvine, California, Verenigde Staten van Amerika,
5. de rechtspersoon naar vreemd recht
ALLERGAN SALES, LLC,
gevestigd te Irvine, California, Verenigde Staten van Amerika,
6. de rechtspersoon naar vreemd recht
SERENITY PHARMACEUTICALS LLC,
gevestigd te Milford, Verenigde Staten van Amerika,

eisers,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FERRING B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,
gedaagde,
advocaat mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Reprise, Dr. Fein, Allergan (gedaagden 3, 4 en 5 gezamenlijk), Serenity, Reprise c.s. (eisers gezamenlijk) en Ferring genoemd worden.

De zaak is voor Reprise c.s. behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. A.F. Kupecz, advocaten te Amsterdam. Voor Ferring is opgetreden de advocaat voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding volgens de regeling van de versnelde bodemprocedure in octroozaken van 19 juli 2011;
- de akte van Reprise c.s. van 3 augustus 2011 met producties 1 tot en met 13v;
- de conclusie van antwoord van 12 oktober 2011 met producties 1 tot en met 6;
- de akten van Ferring gedateerd 11 januari 2012 en 10 februari 2012 met producties 7 tot en met 20 respectievelijk 21 tot en met 34;
- de akten van Reprise c.s. van 9 maart 2012 met de producties 14 tot en met 28 respectievelijk 29 tot en met 31;
- de bij brief van 8 maart 2012 toegezonden opgave van de proceskosten van Reprise;
- de bij brieven van 24 februari 2012 en 8 maart 2012 toegezonden opgaven van de proceskosten van Ferring;
- de ter zitting van 9 maart 2012 door partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Na pleidooi is vonnis bepaald op heden.

1.3. Bij brief van 2 maart 2012 heeft Ferring de rechtbank verzocht te bepalen dat de door Reprise c.s. overgelegde producties 15b, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 en 28 uit de procedure zullen worden geweerd. Voor het geval dat verzoek zou worden geweigerd heeft Ferring verzocht met toepassing van de artikelen 27, 28 en 29 Rv. te bepalen dat behandeling van deze producties met gesloten deuren zal plaatsvinden, dat slechts uittreksels van het vonnis worden verstrekt zonder informatie uit de betreffende producties en dat het Reprise c.s. verboden zal zijn mededelingen omtrent deze informatie te doen en/of afschrift van het vonnis waarin de informatie is opgenomen te verspreiden. Deze laatste drie bepalingen zouden ook moeten gelden voor de door Ferring zelf overgelegde producties 2 tot en met 5, 9, 14 tot en met 20 en 26 tot en met 34. Reprise c.s. heeft zich hiertegen verzet.

1.4. De rechtbank heeft vervolgens (deels in haar email van 7 maart 2012 en deels mondeling ter zitting) beslist:

- dat de door Reprise c.s. overgelegde producties niet buiten beschouwing zullen worden gelaten;
- dat de in de brief van 2 maart 2012 genoemde producties, met uitzondering van productie 15b van Reprise c.s. en de producties 5, 9, 14, 28, 30, 33 en 34 van Ferring, ter zitting vertrouwelijk zullen worden behandeld en dat de inhoud daarvan in het voor publiek beschikbare vonnis in voorkomend geval zal worden weggelaten;
- dat aan Reprise c.s. een mededelingsverbod wordt opgelegd, uitsluitend ten aanzien van de inhoud van de als vertrouwelijk aangemerkte producties van Ferring en met dien verstande dat dit verbod niet geldt voor mededelingen in mogelijk andere procedures tussen partijen in Nederland en evenmin voor informatie die Reprise c.s. bekend is uit andere bron dan de producties van Ferring.

2. De feiten

2.1. Ferring maakt deel uit van een concern, verder te noemen de Ferringgroep. De Ferringgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van farmaceutische producten.

-
- 2.2. Dr. Fein is internist en heeft zich gespecialiseerd als medisch oncoloog.
- 2.3. Reprise, Allergan en Serenity zijn alle eveneens actief op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van farmaceutische producten. Dr. Fein is gedeeltelijk eigenaar van Reprise en 'Chief Medical Officer' van Serenity.
- 2.4. Dr. Fein heeft werkzaamheden verricht voor de Ferringgroep.
- 2.5. Ferring is houdster van Europees octrooi 1 501 534 (verder: EP 534) voor 'desmopressin in an orodispersible dosage form', verleend op een internationale aanvraag met nummer PCT/IB2003/002368, welke aanvraag is gepubliceerd onder nummer WO2003/094886 (verder: WO 886). Het octrooi roept prioriteit in van 7 mei 2002 op basis van een Engelse octrooiaanvraag GB 0210397 en van 20 september 2002 op basis van een internationale octrooiaanvraag WOPCT/IB02/04036, gepubliceerd onder nummer WO2003/094885 (verder: WO 885). De verlening van EP 534 is gepubliceerd op 26 juli 2006. Als uitvinders is vermeld een drietal werknemers van de Ferringgroep. Het octrooi heeft gelding voor een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland.
- 2.6. De conclusies van EP 534 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt.
1. *An orodispersible pharmaceutical dosage form of desmopressin acetate which disintegrates in the mouth within 10 seconds.*
 2. *The dosage form as claimed in claim 1 which is an orodispersible solid pharmaceutical dosage form.*
 3. *The dosage form as claimed in claim 1 or 2 which is adapted for sublingual administration.*
 4. *The dosage form as claimed in claim 2 or 3, wherein the dosage form is obtainable by subliming solvent from a composition comprising desmopressin acetate and a solution of carrier material in a solvent, the composition being in the solid state in a mould.*
 5. *The dosage form as claimed in claim 4, wherein the sublimation is carried out by freeze drying a composition comprising desmopressin acetate and a solution of the carrier material in a solvent.*
 6. *The dosage form as claimed in any one of claims 1 to 5, which comprises an open matrix network carrying the desmopressin acetate, the open matrix network being comprised of a water-soluble or water-dispersible carrier material that is inert towards desmopressin.*
 7. *The dosage form as claimed in claim 6, wherein the open matrix network comprises gelatin.*
 8. *The dosage form as claimed in claim 7, wherein the gelatin is fish gelatin.*
 9. *The dosage form as claimed in claim 8, wherein the fish gelatin is non-gelling.*

10. A process for preparing an orodispersible solid pharmaceutical dosage form of desmopressin acetate which disintegrates in the mouth within 10 seconds, said process comprising subliming the solvent from a composition comprising desmopressin acetate and a solution of a carrier material in the solvent, the composition being in the solid state in a mould.

11. The process as claimed in claim 10, wherein the sublimation is carried out by freeze drying a composition comprising desmopressin acetate and a solution of the carrier material in a solvent.

12. The process as claimed in claim 10 or 11, wherein the solvent is water.

13. The process as claimed in any one of claims 10 to 12, wherein the pH of the solution is within the range of from 3 to 6.

14. The process as claimed in claim 13, wherein the pH of the solution in (de rechtbank neemt aan: is) within the range of from 3.5 to 5.5.

15. The process as claimed in claim 14, wherein the pH of the solution is within the range of from 4 to 5.

16. The use of desmopressin acetate in the manufacture of an orodispersible solid pharmaceutical dosage form for use in voiding postponement or in the treatment or prevention of incontinence, primary nocturnal enuresis (PNE), nocturia or central diabetes insipidus, wherein the dosage form is adapted for sublingual administration and disintegrates in the mouth within 10 seconds.

17. A pack comprising an orodispersible solid pharmaceutical dosage form as defined in any one of claims 1 to 8 together with instructions to place the dosage form in a patient's mouth beneath the tongue (for sublingual administration).

2.7. In de Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt.

1. Orodispergeerbare farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat, welke binnen 10 seconden desintegreert in de mond.

2. Doseringsvorm volgens conclusie 1, welke een orodispergeerbare vaste farmaceutische doseringsvorm is.

3. Doseringsvorm volgens conclusie 1 of 2, welke geschikt is voor sublinguale toediening.

4. Doseringsvorm volgens conclusie 2 of 3, waarbij de doseringsvorm verkrijgbaar is door het sublimeren van oplosmiddel uit een samenstelling welke desmopressine-acetaat en een oplossing van dragermateriaal in een oplosmiddel omvat, waarbij de samenstelling zich in de vaste toestand in een vorm bevindt.

5. Doseringsvorm volgens conclusie 4, waarbij de sublimatie wordt uitgevoerd door

vriesdrogen van een samenstelling welke desmopressine-acetaat en een oplossing van het dragermateriaal in een oplosmiddel omvat.

6. Doseringsvorm volgens een der conclusies 1 tot en met 5, welke een open matrixnetwerk omvat dat het desmopressine-acetaat bevat, waarbij het open matrixnetwerk bestaat uit een in water oplosbaar of in water dispergeerbaar dragermateriaal dat inert is met betrekking tot desmopressine.

7. Doseringsvorm volgens conclusie 6, waarbij het open matrixnetwerk gelatine omvat.

8. Doseringsvorm volgens conclusie 7, waarbij de gelatine vis-gelatine is.

9. Doseringsvorm volgens conclusie 8, waarbij de vis-gelatine niet gelerend is.

10. Werkwijze voor het bereiden van een orodispergeerbare vaste farmaceutische doseringsvorm van desmopressine-acetaat die binnen 10 seconden in de mond desintegreert, waarbij de werkwijze het sublimeren van het oplosmiddel uit een samenstelling omvat die desmopressine-acetaat en een oplossing van een dragermateriaal in het oplosmiddel omvat, waarbij de samenstelling zich in de vaste toestand in een vorm bevindt.

11. Werkwijze volgens conclusie 10, waarbij de sublimatie wordt uitgevoerd door vriesdrogen van een samenstelling die desmopressine-acetaat en een oplossing van het dragermateriaal in een oplosmiddel omvat.

12. Werkwijze volgens conclusie 10 of 11, waarbij het oplosmiddel water is.

13. Werkwijze volgens een der conclusies 10 tot en met 12, waarbij de pH van de oplossing in het traject ligt van 3 tot 6.

14. Werkwijze volgens conclusie 13, waarbij de pH van de oplossing in het traject ligt van 3,5 tot 5,5.

15. Werkwijze volgens conclusie 14, waarbij de pH van de oplossing in het traject ligt van 4 tot 5.

16. Toepassing van desmopressine-acetaat bij de bereiding van een orodispergeerbare vaste farmaceutische doseringsvorm voor toepassing bij het uitstellen van de urinelozing of bij de behandeling of preventie van incontinentie, primaire nachtelijke enuresis (PNE), nocturie of centrale diabetes insipidus, waarbij de doseringsvorm geschikt is voor sublinguale toediening en binnen 10 seconden in de mond desintegreert.

17. Verpakking, welke een orodispergeerbare vaste farmaceutische doseringsvorm zoals gedefinieerd in een der conclusies 1 tot en met 8 samen met instructies om de doseringsvorm in de mond van de patiënt onder de tong (voor sublinguale toediening) te plaatsen omvat.

2.8. Desmopressine gaat de urineproductie tegen en wordt toegepast bij de behandeling van PNE (bedplassen bij kinderen) en nocturia (veelvuldige nachtelijke aandrang tot urineren bij volwassenen). De beschrijving van EP 534 vermeldt onder meer het volgende.

[0001] *THIS INVENTION relates to pharmaceutical formulations, to methods of making them and to their use in the treatment and prophylaxis of diseases in mammals, particularly humans.*

[0002] *Desmopressin (1-desamino-8-D-arginine vasopressin, DDAVP) is an analogue of vasopressin having high antidiuretic activity. It is commercially available as the acetate salt both in tablet form and as a nasal spray, and is commonly prescribed for voiding postponement, incontinence, primary nocturnal enuresis (PNE) and nocturia, among other indications, including central diabetes insipidus.*

[0003] *While existing formulations of desmopressin have met the needs of patients, there is still a need for improvement. Tablets are often preferred by patients because of their ease of use, discretion and the lack of uncertainty of correct administration. However, tablets generally need to be taken with a glass of water or other drink, which is a problem as fluid intake need to be restricted in connection with desmopressin treatment, and the message to the patient is much clearer when there is no water intake at all. Furthermore the bioavailability of desmopressin when taken by tablet is about 0.1 % when compared to intravenous injection, a figure which clearly leaves room for improvement.*

[0004] *Intranasal administration leads to higher bioavailability, but is less preferred by patients. Further, intranasal administration may adversely affect the cilia, such that viruses and bacteria may more readily pass into the mucosa.*

[0005] *Sublingual formulations of desmopressin have previously been proposed. (...) However, in WO-A-8502119 it is stated:*

The so-called sublingual tablet is also objectionable since it requires a relatively long dissolving time and is dependent on a patient's saliva secretion. [WO-A-8502119, page 2, lines 4-6]

[0006] *Fjellestad-Paulsen et al., Clin. Endocrinol. 38 177-82 (1993) administered a liquid nasal spray formulation of desmopressin sublingually, which avoided the problems noted above for the sublingual tablet. However, the authors reported that, following sublingual administration of the liquid, no detectable desmopressin was found in the blood. (...)*

[0012] *It has now been discovered that desmopressin can be administered as a solid orodispersible dosage form which provides improved bioavailability compared to conventional oral tablets of desmopressin.*

[0013] *According to a first aspect of the invention, there is provided an orodispersible pharmaceutical dosage form of desmopressin acetate which disintegrates in the mouth within 10 seconds.*

[0014] *The formulation will typically be solid. It disperses rapidly in the mouth within 10, 5, 2 seconds, or even within 1 second, in increasing order of preference. Such formulations are termed 'orodispersible'. (...)*

(...)

[0081] *Dosage forms in accordance with the invention have improved bioavailability. They are intended to be taken orally, and are highly suitable for that purpose. They disperse rapidly in the mouth, and may for example be placed under the tongue (sub-lingually), or they may be placed on the tongue or against the cheek or gingiva.*

2.9. Bij gebruik van desmopressine kan als bijwerking hyponatremie optreden: een te lage natriumconcentratie in het bloed.

2.10. Ferring brengt in Nederland onder de merknaam *Minrin Melt* een desmopressineproduct op de markt.

3. Het geschil

3.1. Reprise c.s. stelt in deze procedure het navolgende.

3.1.1. EP 534 claimt en beschrijft materie die is uitgevonden door Dr. Fein. Het betreft voor zover thans van belang de in conclusie 3 geclaimde sublinguale toediening. De uitvinding van Dr. Fein biedt een oplossing voor het hyponatremieprobleem. Dr. Fein realiseerde zich dat hyponatremie werd veroorzaakt door grote hoeveelheden desmopressine in het bloed. De door Dr. Fein gevonden oplossing is dat de toediening van desmopressine onder de tong ("*sublingual*") de biobeschikbaarheid vergroot en de variabiliteit vermindert van de hoeveelheid desmopressine die uiteindelijk in de bloedstroom terecht komt. Dit vormt een verbetering ten opzichte van orale toediening.

3.1.2. Ten tijde van de uitvinding was Dr. Fein niet in dienst bij Ferring. Dr. Fein heeft zijn rechten op de uitvinding nooit aan Ferring overgedragen. Wel heeft Dr. Fein bepaalde rechten uit hoofde van zijn uitvinding overgedragen aan Reprise. Allergan en Serenity hebben op hun beurt bepaalde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot desmopressine verkregen van Reprise.

3.1.3. Ondanks een eerdere toezegging van Ferring (na beëindiging van de relatie tussen Dr. Fein en de Ferringgroep) dat Ferring geen belangstelling meer had voor de door Dr. Fein uitgevonden materie, is niettemin een octrooi aangevraagd. De verzwijging van de aanvraag is jegens Dr. Fein onrechtmatig. Reprise c.s. kan in ieder geval haar aandeel in het octrooi opeisen, met dien verstande dat zij met uitsluiting van Ferring het recht heeft voorbehouden handelingen te verrichten ten aanzien van haar aandeel in het octrooi. Concreet eist Reprise c.s. op grond van artikel 60 EOV juncto artikel 78 ROW¹ de conclusies 3, 16 en 17 van EP 534 op voor wat betreft het kenmerkende 'sublinguale' gedeelte, alsmede conclusies 4 -15 voor zover daarvan afhankelijk.

3.1.4. *Minrin Melt* voldoet aan alle kenmerken van het gedeelte van EP 534 dat door Reprise c.s. wordt opgeëist. Door *Minrin Melt* in Nederland aan te bieden maakt Ferring inbreuk op de exclusieve rechten van Reprise c.s., waardoor Reprise c.s. schade heeft geleden.

¹ In de dagvaarding heeft Reprise zich beroepen op artikel 11 juncto artikel 78 lid 1 ROW (Rijsoctrooiwet 1995). Ter zitting heeft zij aangegeven dat, naar zij meent, artikel 60 EOV (Europees Octrooioverdrag) van toepassing is en niet artikel 11 ROW.

3.1.5. In de verleningsprocedure van EP 534 heeft Ferring de inventiviteit van de uitvinding onderbouwd met een verwijzing naar de sublinguale toediening en de dientengevolge verhoogde biobeschikbaarheid. De verhoogde biobeschikbaarheid wordt uitsluitend bereikt door de sublinguale toediening. Het deel van EP 534 dat varianten omvat die niet sublinguaal worden toegediend is zodoende nietig wegens gebrek aan inventiviteit, omdat met dergelijke varianten het probleem van de uitvinding niet wordt opgelost.

3.2. Reprise c.s. heeft zich aanvankelijk op het standpunt gesteld dat het octrooi ook een ‘*low dose*’ concept beschrijft en dat dit concept eveneens is uitgevonden door Fein, maar ter zitting heeft zij meegedeeld dat aspect niet langer aan haar vorderingen ten grondslag te leggen. Ter zitting heeft Reprise c.s. voorts haar aanspraken op de in de hierna te noemen productie 12 genoemde Amerikaanse octrooien en de Amerikaanse octrooiaanvraag te laten varen.

3.3. Op grond van het voorgaande vordert Reprise c.s. thans, naar de rechtbank begrijpt en zakelijk weergegeven:

1. een verklaring voor recht dat aan Reprise c.s. de aanspraak toekomt op het aandeel in EP 534, althans enig buitenlands equivalent daarvan zoals genoemd in de door Reprise c.s. overgelegde productie 12², dat wordt gekenmerkt door de “sublingual” toediening van desmopressine, in het bijzonder het aandeel in EP ‘534 bestaande uit conclusie 3, alsmede conclusies 4-15 voor zover afhankelijk van conclusie 3, en voor zover ziend op de “*sublingual*” toediening van desmopressine, en conclusies 16 en 17;

2. (gedeeltelijke) overdracht van (het aandeel in) EP ‘534, althans medewerking om bij gezamenlijk houderschap, althans registratie, van een enkel octrooirecht de onderlinge verhoudingen zo te regelen als verwoord sub 3, voor het Nederlandse deel van EP 534, en voor de in productie 12 genoemde buitenlandse equivalenten van EP 534³, zulks op straffe van een dwangsom;

3 te bepalen dat het uitgangspunt bij de bepaling van de onderlinge verhouding tussen eiseressen en Ferring zal zijn dat Reprise c.s. exclusief, derhalve met uitsluiting van Ferring, rechthebbende is op het aandeel in het octrooi waarop zij sub 1 aanspraak heeft;

4. een gebod om op deze voet invulling te geven aan het bevel krachtens sub 2, met bepaling dat het vonnis krachtens artikel 3:300 BW de plaats zal innemen van de in artikel 66 ROW genoemde akte en op straffe van een dwangsom;

5. een verbod op inbreuk op het aandeel van Reprise c.s. in EP ‘534 zoals gedefinieerd onder 1, op straffe van een dwangsom;

² Met uitzondering van de daarin genoemde Amerikaanse octrooien en de Amerikaanse octrooiaanvraag.

³ Ook hier geldt de uitzondering voor de in productie 12 genoemde Amerikaanse octrooien en de Amerikaanse octrooiaanvraag.

-
6. veroordeling tot vergoeding van de door Reprise als gevolg van de inbreuk op haar rechten, althans het jegens haar anderszins onrechtmatig handelen, reeds geleden schade, nader op te maken bij staat, en/of winstafdracht;
 7. opgave van gegevens met betrekking tot verkochte inbreukmakende producten, op straffe van een dwangsom;
 8. een recall van inbreukmakende producten, op straffe van een dwangsom;
 9. vernietiging van inbreukmakende producten, op straffe van een dwangsom;
 10. vernietiging van het Nederlandse deel van EP 534 voor wat betreft de materie vervat in conclusie 1 en 2 zoals verleend en conclusies 4-15 zoals verleend, slechts voor zover deze niet afhankelijk zijn van conclusie 3;
 11. veroordeling van Ferring in de volgens artikel 1019 h Rv. te begroten proceskosten.

3.4. De door Reprise c.s. in het petitum genoemde productie 12 vermeldt het volgende:

Eiseressen hebben recht op alle octrooien en octrooiaanvragen van Ferring waar ook ter wereld, waarin "sublingual"/"low dose" desmopressine is beschreven en op alle aanvragen op basis van/met inroeping van prioriteit van de Britse provisionele aanvraag UK/2002/10397.6 en/of WO/2003/094885 en/of WO/2003/094886. Onderstaande lijst is een zo volledig mogelijk overzicht van dergelijke internationale equivalenten van EP '534. Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens uit openbaar toegankelijke databanken.

Eiseressen behouden zich alle rechten voor om octrooi(aanvraag)nummers toe te voegen aan de onderstaande lijst indien en wanneer zij bekend zouden worden met buitenlandse corresponderende octrooien/octrooiaanvragen die thans niet zijn gevonden.

Applications corresponding to PCT/IB2003/002368 (WO2003/094886)

COUNTRY	STATUS	APPLICATION NO.	PUBLICATION NO.	PATENT NO.
AU	Granted			2003233118
BR		200309819		
CA	Granted			2484724
CN		20038098881		
EP	Granted	2003727870		1501534
HK		107493		
HR	Granted			P20041152
IL		164519		
JP		2006502972		
KR	Granted			1020047017821
MX		PA/a/2004/010926		
NO		200405345		
NZ	Granted			535861
PH	Granted			12004501772
PL		375497		
RU		2004130435		
SI		1501534		
US	Granted	10/513,437	US 2005-0232997	7,560,429
US	Granted	12/487,116	US 2009-0318665	7,947,654
US	Pending	13/110,619		
ZA		200408596		

3.5. Ferring stelt zich, voor zover thans van belang, op het navolgende standpunt.

3.5.1. Deze rechtbank is niet bevoegd te beslissen op de vorderingen tot opeising van de buitenlandse octrooien en octrooiaanvragen. Artikel 22 lid 4 EEX-Vo⁴ alsmede de daarmee op hoofdlijnen overeenstemmende regel van internationaal privaatrecht verzet zich daartegen.

3.5.2. Reprise c.s. hebben onvoldoende gesteld, laat staan onderbouwd, waarom Reprise, Allergan Inc, Allergan Sales, Allergan USA en Serenity rechthebbenden zouden zijn ten aanzien van het beweerdelijke aandeel van Dr. Fein. Ferring betwist dat deze partijen enige relevante rechten zouden hebben.

3.5.3. Ferring bestrijdt de gestelde nietigheid van EP 534. Reprise c.s. neemt de blote stelling in dat EP 534 enkel inventief zou zijn vanwege de verbeterde biobeschikbaarheid. Die stelling is onjuist omdat de combinatie van orodispergeerbare doseringsvormen en desmopressine niet voor de hand lag. Al om die reden kan het betoog van Reprise c.s. niet slagen. Reprise c.s. heeft bovendien geen enkel bewijs geleverd van de stelling dat uitsluitend de sublinguale opname tot verhoogde biobeschikbaarheid zou leiden.

3.5.4. Het vaststellen van de verhouding tussen partijen zoals door Reprise c.s. gevorderd druist in tegen hetgeen artikel 66 lid 2 ROW bepaalt in geval van mede-eigendom en is voorts in strijd met het feit dat ook Reprise c.s. erkent dat de rechten op de doseringsvorm volgens conclusie 1 toekomen aan Ferring.

3.5.5. Reprise c.s. maakt niet inzichtelijk hoe de equivalenten van EP 534 zouden luiden en welke delen daarvan aan Reprise c.s. zouden toekomen. Zij gaat er ten onrechte vanuit dat al die equivalenten gelijkkluidend zijn.

4. De beoordeling

Internationale bevoegdheid

4.1. In beginsel wordt de internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tegen Ferring bepaald op basis van artikel 2 EEX-Vo.

4.2. Op de vordering tot vernietiging van EP 534 is echter artikel 22 lid 4 EEX-Vo van toepassing. Artikel 22 lid 4 EEX-Vo geeft een bijzondere bevoegdheidsregel voor geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid in een van de lidstaten van (onder meer) octrooien en wijst als bevoegde rechter aan de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad. Nu de vordering tot vernietiging is beperkt tot Nederland, is deze rechtbank bevoegd daarop te beslissen.

4.3. Ferring meent kennelijk dat ook de opeising van de in productie 12 vermelde octrooien en octrooiaanvragen onder het bereik van dit artikel valt.

⁴ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

4.4. Uit de tekst van de bepaling volgt al dat deze in ieder geval niet geldt voor octrooien die zijn geregistreerd in staten buiten de gemeenschap.

4.5. Het Europese Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 15 november 1983, LJN AC7764 (Duijnstee q.q. / Goderbauer) beslist dat een geschil tussen een werkgever en zijn werknemer die een uitvinding heeft gedaan waarvoor octrooien zijn aangevraagd of verleend, betreffende hun respectieve uit hun arbeidsverhouding voortvloeiende rechten op deze octrooien niet onder de reikwijdte van artikel 16 lid 4 van het Executieverdrag (thans artikel 22 lid 4 EEX-Vo) valt omdat noch de geldigheid van de octrooien noch de regelmatigheid van de inschrijving wordt betwist. Waarom anders zou moeten worden geoordeeld in een geval van opeising als in deze procedure aan de orde is, waarin evenzeer de geldigheid of de regelmatigheid van de inschrijving van de niet-Nederlandse delen van EP 534 niet wordt betwist, wordt door Ferring niet gemotiveerd en is ook niet in te zien. Voor de vordering tot opeising en de overige vorderingen, uitgezonderd de vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 534, moet de bevoegdheid daarom worden bepaald aan de hand van artikel 2 EEX-Vo. Nu Ferring in Nederland is gevestigd, is deze rechtbank bevoegd ook in zoverre kennis te nemen van het geschil. Dat de door Ferring genoemde, maar niet nader gespecificeerde, regel van internationaal privaatrecht afbreuk zou kunnen doen aan de bevoegdheidsbepalingen van de EEX-Vo is al evenzeer niet in te zien.

De vorderingen van Reprise, Allergan en Serenity tot opeising

4.6. Ferring voert terecht aan dat onvoldoende duidelijk is gesteld op grond waarvan Reprise, Allergan en Serenity recht zouden hebben op toewijzing van hun vorderingen tot opeising. De stelling dat Dr. Fein bepaalde rechten uit hoofde van zijn uitvinding heeft overgedragen aan Reprise en dat Allergan en Serenity bepaalde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot desmopressine hebben verkregen van Reprise is dermate vaag, dat het onvoldoende aanknopingspunt biedt voor beoordeling van hun vorderingen tot opeising. Die vorderingen moeten al daarom worden afgewezen.

De geldigheid van het Nederlandse deel van EP 534

4.7. De in de dagvaarding van Reprise c.s. ingenomen stellingen komen er op neer dat de materie van het octrooi, voor zover niet toekomend aan Dr. Fein, geen enkel technisch probleem oplost en om die reden niet inventief kan zijn.

4.8. Ferring brengt daar met verwijzing naar de door haar overgelegde verklaring van Professor Dressman (productie 5 bij conclusie van antwoord) allereerst tegenin dat EP 534 niet uitsluitend een oplossing biedt voor het probleem van een te geringe biobeschikbaarheid. Professor Dressman wijst er op dat de in conclusie 1 genoemde combinatie van een ODDF (orodispersible dosage form) en desmopressine het mogelijk maakt desmopressine toe te dienen zonder water teneinde de nadelen van het innemen met water zoals in het octrooi vermeld in paragraaf [0003] te vermijden (vgl. 2.8.). Professor Dressman zet vervolgens uiteen dat deze combinatie om een aantal genoemde redenen niet voor de hand lag. Dat het octrooi in ieder geval in zoverre een technische oplossing biedt is door Reprise c.s. verder niet bestreden, zodat daarvan is uit te gaan. Nu de maatregelen van conclusie 1 in alle volgconclusies zijn opgenomen, kan al om die reden niet worden

aangenomen dat de geclaimde materie niet inventief is omdat geen enkel technisch probleem wordt opgelost.

4.9. Bij pleidooi (pleitnota 102 e.v.) is Reprise c.s. er integendeel zelf van uitgegaan dat de combinatie een alternatieve doseringsvorm oplevert die bepaalde voordelen heeft, zij het dat zij die combinatie voor de vakman voor de hand liggend vindt. Deze laatste stelling heeft zij niet eerder aangevoerd. Een dergelijke nieuwe nietigheidsaanval kan niet eerst bij pleidooi worden aangevoerd omdat de wederpartij zich daarop onvoldoende heeft kunnen voorbereiden. Bovendien staat het versneld regime voor octrooizaken deze gang van zaken niet toe. De rechtbank dient daarom aan deze stelling voorbij te gaan wegens strijd met de eisen van een behoorlijke procesorde.

4.10. Gezien het voorgaande er is geen grond voor vernietiging van het Nederlandse deel van EP 534, zoals door Reprise sub 10 van het petitum (vgl. 3.3.) gevorderd.

Opeising van het Nederlandse deel van EP 534

4.11. Volgens artikel 78 ROW kan een octrooi geheel, gedeeltelijk of wat betreft een aandeel daarin worden opgeëist door degene die krachtens artikel 11, 12 of 13 dan wel, indien het een Europees octrooi betreft, krachtens artikel 60, eerste lid, van het Europees Octrooiverdrag aanspraak of mede aanspraak heeft op dat octrooi.

4.12. Naar de rechtbank begrijpt vordert Reprise c.s. dat aan haar de exclusieve rechten op de in EP 534 geclaimde materie worden toegekend, voor zover dit omvat de maatregel van sublinguale toediening van desmopressine. Zij vordert derhalve uitdrukkelijk geen opeising van een aandeel in de geoctrooieerde materie, wat zou leiden tot een gezamenlijk aan Ferring en Reprise c.s. toekomend recht, maar een gedeeltelijke opeising van de geoctrooieerde materie. Zulks heeft Reprise c.s. ter zitting in tweede termijn ook nog uitdrukkelijk gesteld.

4.13. Reprise c.s. erkent dat de orodispersible doseringsvorm van desmopressine, zoals geclaimd in conclusie 1 van het octrooi, als zodanig door Ferring is ontwikkeld en aan haar toekomt. Deze materie maakt echter deel uit van alle conclusies van het octrooi en met name ook van de conclusies 3, 16 en 17 (en daarvan afhankelijke conclusies) die tevens de door Reprise c.s. geclaimde materie bevatten. De vorderingen van Reprise c.s. komen er dus op neer dat deze conclusies zouden moeten worden gesplitst in materie die aan Reprise c.s. toebehoort en materie die aan Ferring toebehoort. Een dergelijke gedeeltelijke opeising is echter niet mogelijk omdat voor uitsluitend de door Reprise c.s. geclaimde materie – de sublinguale toediening van desmopressine – geen octrooibescherming is verleend, maar slechts voor een combinatie van maatregelen die deels van Reprise c.s. en deels van Ferring afkomstig zouden zijn. Ook voor zover Reprise c.s. aan haar vorderingen het gestelde onrechtmatig handelen van Ferring ten grondslag legt, kan dit niet leiden tot toekenning van rechten op het octrooi in de door Reprise c.s. gevorderde vorm. Al om deze reden kunnen de vorderingen 1 tot en met 9 niet worden toegewezen voor zover die vorderingen zien op het Nederlandse deel van EP 534.

Opeising van andere Europese delen van EP 534 en van niet-Europese equivalenten

4.14. Ferring wijst er terecht op dat de aanspraak van Reprise c.s. op de niet-Europese octrooien en octrooiaanvragen niet kan worden beoordeeld, al niet omdat de betreffende octrooien en octrooiaanvragen niet zijn overgelegd en de daarin opgenomen conclusies geenszins gelijk hoeven te zijn aan die van EP 534. Dat geldt temeer omdat uit productie 12 blijkt dat Reprise c.s. kennelijk heeft gezocht naar octrooien en octrooiaanvragen die ook zijn gebaseerd op WO 886 terwijl in die aanvraag de sublinguale toediening van desmopressine in de conclusies niet voorkomt. De vordering tot opeising van deze octrooien en octrooiaanvragen is aldus onvoldoende gemotiveerd en dient al daarom te worden afgewezen.

4.15. Voor de niet-Nederlandse delen van EP 534 geldt dat bezwaar niet omdat de conclusies van die octrooien in beginsel gelijk zijn (behoudens bijvoorbeeld vernietiging van die delen door de betreffende nationale rechter of afstand). Partijen zijn het er over eens dat de aanspraak op die delen van EP 534 dient te worden beoordeeld naar het recht van de staat waarvoor het deel van het octrooi gelding heeft. Echter is niet in te zien dat naar deze rechtstelsels de vorderingen van Reprise c.s., die neerkomen op opeising van materie waarvoor geen octrooibeschermting geldt, toewijsbaar zouden zijn. De vorderingen dienen in zoverre eveneens te afgewezen.

4.16. Bij die stand van zaken strandt ook het sub 1 t/m 9 van het petitum gevorderde voor zover dit ziet op de andere Europese delen van EP 534 en de niet-Europese equivalenten.

Conclusie

4.17. De vorderingen van Reprise, Dr. Fein, Allergan en Serenity dienen te worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partijen worden zij veroordeeld in de proceskosten. Voor de door Ferring gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten bestaat geen grond.

4.18. Ferring heeft begroting van de proceskosten conform 1019h Rv. gevorderd. Ferring heeft bij brieven van 24 februari 2012 en 8 maart 2012 opgave van de proceskosten gedaan tot een bedrag van €543.454,83. Zij vermeldt in totaal 1332,45 aan de zaak bestede uren en een gemiddeld uurtarief van €285. Een overzicht van per dag en per advocaat gewerkte uren met vermelding van verrichte werkzaamheden ontbreekt. Het overzicht beperkt zich tot meer algemene omschrijvingen zoals: *“Diverse werkzaamheden ten behoeve van de (akte houdende overlegging) aanvullende producties zijdens Ferring, waaronder: (i) overleg Prof. Dressman, (ii) overleg met de heer Sheard, (iii) voortgezet feitenonderzoek op eerder aangegeven punten, en (iv) uitzoeken van procedurele aspecten, (vi) verzamelen producties, (vii) opstellen akte en indienen stukken, (viii) vertalen / nakijken vertaling stukken...”*.

4.19. Reprise c.s. heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Zij meent dat het in de opgave begrote bedrag niet in verhouding staat tot de door haar gemaakte kosten, circa €240.000. De opgave van Ferring acht zij bij gebrek aan voldoende specificatie bovendien oncontroleerbaar. Het is volgens Reprise c.s. niet te achterhalen wie, wat, waar, wanneer en waarom heeft gedaan. Zij acht deze gang van zaken in strijd met HR 30 mei 2008 (Endstra, LJN BC2153) waarin is overwogen dat de gevorderde kosten zo tijdig opgegeven en

gespecificeerd dienen te worden dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren.

4.20. De rechtbank is het met Reprise c.s. eens dat zij aan de hand van de door Ferring overgelegde specificatie niet voldoende in staat wordt gesteld zich te verweren tegen de gevorderde kosten. De in deze zaak overgelegde specificatie geeft onvoldoende concreet inzicht in de tijd die is besteed aan bepaalde werkzaamheden. Ook blijkt niet op welke data die werkzaamheden verricht zijn, door wie en tegen welk tarief. Die informatie is, nu zulks in deze zaak is bestreden, noodzakelijk om de redelijkheid en evenredigheid van het gevorderde bedrag te kunnen beoordelen. Nu een toereikende specificatie ontbreekt, zullen de proceskosten worden begroot met toepassing van het liquidatietarief.

5. De beslissing

De rechtbank:

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Reprise c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Ferring tot op heden begroot op €1.356 aan salaris van de advocaat en €560 aan griffierecht;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. J. Th. van Walderveen en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 13 juni 2012.