

ECLI:NL:RBDHA:2018:2284

Instantie	Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak	27-02-2018
Datum publicatie	28-02-2018
Zaaknummer	C/09/545302 / KG ZA 17-1636
Rechtsgebieden	Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken	Kort geding
Inhoudsindicatie	Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Kort geding. Bevoegdheid. Opeising mede-eigendom Europeese octrooiaanvraag bij Duitse rechter. Schorsing verleningsprocedure Europees octrooibureau. Artikel 6 aanhef en onder e Rv. Nederlandse rechter niet bevoegd.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

—

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/545302 / KG ZA 17-1636

Vonnis in kort geding van 27 februari 2018

in de zaak van

1. de vennootschap naar Japans recht

ONO PHARMACEUTICAL CO.LIMITED,

gevestigd te Osaka (Japan),

2. **[eisende partij sub 2],**

wonende te [plaats] (Japan),

eisers,

advocaat: mr. J.D. Drok te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

PFIZER INC.,

gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika),

gedaagde,

advocaat: S.C. Dack, barrister en geregistreerd EU-advocaat te Amsterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Ono c.s. en Pfizer en eisers afzonderlijk ook wel als Ono en [eisende partij sub 2] .

Voor Ono c.s. wordt de zaak mede behandeld door mr. J.J. Wolfhagen, advocaat te Amsterdam en voor Pfizer door mr. A.S. Friedmann, eveneens advocaat te Amsterdam.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 december 2017, met producties 1 tot en met 20;
- de conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 7;
- de akte overlegging producties van Ono c.s., met producties 21 en 22;
- de akte overlegging productie van Pfizer, met productie 8;
- de akte overlegging productie van Pfizer, met productie 9;
- het (aanvullend) proceskostenoverzicht van Pfizer;
- de mondelinge behandeling van 6 februari 2018;
- de pleitnota van Ono c.s., met daarin doorgehaald de paragrafen 16-18, 28 vanaf het citaat t/m 31, 33 t/m 37 welke niet zijn gepleit;
- de pleitnota van Pfizer.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. Ono is een Japanse onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. [eisende partij sub 2] is een Japanse wetenschapper die gespecialiseerd is in immunologie.

2.2. Pfizer is een wereldwijd opererende farmaceutische onderneming.

2.3. Ono c.s. heeft op 2 juli 2003 een Europese octrooiaanvraag gedaan bij het Europees Octrooibureau (EOB). Deze aanvraag is op 14 juli 2010 gepubliceerd als

EP 2 206 517 A1 (hierna: EP 517 of de octrooiaanvraag) en heeft als titel *Immunopotentiating compositions comprising anti-PD-L1 antibodies*. De aanvraag is onder meer gedaan voor Nederland en Duitsland.

2.4. Op 22 februari 2017 heeft Pfizer bij het EOB zogenaamde third party observations ingediend tegen de verlening van EP 517. De bezwaren van Pfizer hadden onder meer betrekking op de nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid van het te verlenen octrooi. Het EOB heeft de bezwaren van Pfizer

verworpen.

- 2.5. Bij brief van 22 september 2017 heeft het EOB op de voet van artikel 71 lid 3 van het Uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: het Uitvoeringsreglement) aan Ono c.s. meegedeeld op welke tekst hij bereid is het octrooi te verlenen (text intended for grant). Vervolgens heeft Ono c.s. bij het EOB vertalingen van de octrooiconclusies en het bewijs van betaling van de leges ingediend.
- 2.6. Op 10 oktober 2017 heeft Pfizer door de indiening van een klaagschrift bij het Verwaltungsgericht München met betrekking tot EP 517 een opeisingsprocedure aanhangig gemaakt strekkende tot het verkrijgen van mede-eigendom. In dit klaagschrift schrijft Pfizer dat zij de zaak aanbrengt bij de onbevoegde bestuursrechter en verzoekt zij de zaak door te zenden naar het Landgericht München. Nog diezelfde dag heeft Pfizer het EOB verzocht de verleningsprocedure van EP 517 te schorsen.
- 2.7. Bij brief van 3 november 2017 heeft het EOB aan Ono c.s. meegedeeld dat de verleningsprocedure in verband met de opeisingsprocedure met ingang van 10 oktober 2017 op de voet van artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement is geschorst.
- 2.8. Bij brief van 6 november 2017 heeft Ono c.s. aan Pfizer een voorstel gedaan met kort gezegd de strekking om de schorsing van de verleningsprocedure op te heffen in ruil voor de toezegging om EP 517 gedurende de opeisingsprocedure niet tegen Pfizer te handhaven. Op dit voorstel heeft Ono c.s. geen (inhoudelijke) reactie ontvangen.
- 2.9. Bij brief van 8 december 2017 heeft Ono c.s. het EOB verzocht om de verleningsprocedure onmiddellijk te hervatten en subsidiair om een datum te bepalen waarop de procedure wordt hervat. In deze brief heeft Ono c.s. onder meer gesteld dat Pfizer misbruik maakt van (Duits proces)recht, dat de opeisingsprocedure op het moment van de schorsing (nog) niet aanhangig was bij de bevoegde rechter en dat de betrokken belangen, waaronder ook die van Pfizer, meebrengen dat de verleningsprocedure dient te worden hervat.
- 2.10. Tegen dit verzoek heeft Pfizer bij brief van 2 februari 2018 heeft Pfizer gemotiveerd bezwaar gemaakt. In deze brief schrijft Pfizer onder meer dat haar schorsingsverzoek voldoet aan de daarvoor geldende eisen en dat zij in afwachting van de uitkomst van de opeisingsprocedure belang heeft bij de schorsing van de verleningsprocedure. Daarbij wijst Pfizer erop dat ook Dana Farber Cancer Institute op 9 januari 2018 een opeisingsprocedure is begonnen en dat de verleningsprocedure ook daarom geschorst dient te blijven.

3 Het geschil

3.1. Ono c.s. vordert, samengevat:

primair: Pfizer te bevelen schriftelijk door middel van de in de dagvaarding opgenomen tekst aan het EOB mee te delen dat de verleningsprocedure van EP 517 dient te worden hervat;

subsidiair: Pfizer te bevelen de opeisingsprocedure in München in te trekken en haar te verbieden om, zolang EP 517 nog niet is verleend, een nieuwe opeisingsprocedure aanhangig te maken; primair en subsidiair op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Pfizer in de proceskosten, te begroten volgens het liquidatietarief.

3.2. Ono c.s. legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.

Pfizer maakt misbruik van (Duits) procesrecht door met de opeisingsprocedure de schorsing van de verleningsprocedure van EP 517 te bewerkstelligen, terwijl zij weet dat die procedure geen enkele kans van slagen heeft. Dit klemmt temeer nu Pfizer die procedure willens en wetens in een zeer laat

stadium aanhangig heeft gemaakt bij de onbevoegde bestuursrechter. De opeising is ook tegenstrijdig met de eerder door haar ingediende third party observations. Ono c.s. heeft een groot belang bij verlening van het octrooi dat een grote financiële waarde (door haar begroot op 30.000.000) vertegenwoordigt. Mede nu Ono c.s. Pfizer heeft aangeboden om het octrooi niet tegen haar in te roepen zolang in de opeisingsprocedure nog niet is beslist, dient Pfizer in het kader van een belangenafweging haar medewerking te verlenen aan de opheffing van de schorsing van de verleningsprocedure. Dit zou mede in haar eigen belang zijn, indien zij, zoals zij stelt, mede-octrooihouder is. Door niet mee te werken aan de opheffing van de schorsing handelt Pfizer onrechtmatig jegens Ono c.s., zowel in Duitsland als in Nederland, waar Ono c.s. het octrooi wenst te handhaven.

3.3. Pfizer voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Pfizer heeft voor alle weren de bevoegdheid van de voorzieningenrechter betwist. Zij heeft daartoe kort gezegd aangevoerd dat de door Ono c.s. in de dagvaarding gestelde bevoegdheidsgrond, artikel 7 Brussel I *bis*-Verordening¹, toepassing mist en dat de vorderingen van Ono c.s. in wezen een *anti-suit-injunction* betreffen, zodat de Nederlandse rechter ook daarom geen bevoegdheid heeft. Hiertegenover heeft Ono c.s. onder meer betoogd dat de Nederlandse rechter op grond van artikel 6 aanhef en sub e Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bevoegd is, omdat zij met haar vordering beoogt dat het octrooi voor Nederland wordt verleend en dat ook executie van eventuele verbeurde dwangsommen in Nederland zal plaatsvinden. Met betrekking tot de bevoegdheid wordt als volgt overwogen.

4.2. Aangezien Pfizer geen woonplaats binnen de Europese Unie heeft, kan artikel 7 aanhef en lid 2 Brussel I *bis*-Vo geen bevoegdheid scheppen. Dit staat tussen partijen ook niet (meer) ter discussie. Voor de bepaling van de bevoegdheid dient gezien artikel 6 Brussel I *bis*-Vo te worden teruggevallen op de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in dit geval artikel 6 aanhef en sub e Rv, dat (in verbinding met artikel 13 Rv) de bevoegdheid van de Nederlandse (voorzieningen)rechter regelt inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad.

4.3. Artikel 6 aanhef en sub e Rv is afgeleid van en komt overeen met artikel 7 aanhef en lid 2 Brussel I *bis*-Vo (artikel 5 lid 3 van het verdrag en de oude verordening²). Hoewel de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) met betrekking tot voormelde bepalingen niet rechtstreeks van toepassing is op de uitleg van artikel 6 aanhef en sub e Rv, neemt de voorzieningenrechter die uitleg niettemin tot richtsnoer. Er is in beginsel geen goede reden om deze bepalingen op verschillende wijze uit te leggen, terwijl de wetgever volgens de memorie van toelichting ook een voorbeeldfunctie van het EEX-Verdrag (nu de Brussel I *bis*-Vo) voorzag en tot uitdrukking heeft gebracht dat de rechtspraak van het HvJ EU een bron van inspiratie kan zijn.³ Op grond van artikel 6 aanhef en sub e Rv is de Nederlandse rechter bevoegd indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. Volgens vaste uitleg kan onder deze plaats worden verstaan zowel de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan (de locus actus) als de plaats waar de schade is ingetreden (de locus damni). Op grond van het arrest VKI/Henkel⁴ valt ook een preventief verbod onder het toepassingsbereik van artikel 5 lid 3 EEX-Verdrag (thans 7 lid 2 Brussel I *bis*-Vo).

4.4.

Volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EU dient de bevoegdheid van de rechterlijke instantie van de plaats van het schadebrengende feit te berusten op het bestaan van een bijzonder nauwe band tussen de vorderingen en die rechterlijke instantie op grond waarvan het om redenen verband houdend met een goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting gerechtvaardigd is dat deze rechterlijke instantie bevoegd is.⁵

In navolging van die jurisprudentie acht de voorzieningenrechter zich enkel bevoegd indien er een bijzonder nauwe band kan worden aangenomen tussen de vorderingen van Ono c.s. en het Nederlands grondgebied, waarbij deze bevoegdheid bovendien territoriaal beperkt is tot Nederland.⁶

- 4.5. Met haar primaire vordering beoogt Ono c.s. te bewerkstelligen dat de schorsing van de verleningsprocedure van EP 517 (met afgedwongen medewerking van Pfizer) wordt opgeheven. Toewijzing van deze vordering leidt ertoe dat Pfizer, die woonplaats heeft in de Verenigde Staten, een mededeling dient te doen aan het EOB in München. Met de subsidiaire vordering beoogt Ono c.s. de thans in Duitsland aanhangige opeisingsprocedure te beëindigen en te voorkomen dat Pfizer opnieuw een opeisingsprocedure aanhangig maakt, althans zolang EP 517 nog niet is verleend. Niet is in geschil dat zolang EP 517 nog niet is verleend ook voor een eventuele nieuwe opeisingsprocedure op grond van artikel 6 van het Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi de Duitse rechter bij uitsluiting bevoegd is. Van zowel de primaire als de subsidiaire vordering ligt het schadeveroorzakende feit dus ontegenzeggelijk buiten Nederland.
- 4.6. Ono c.s. heeft betoogd dat de locus damni van beide vorderingen in Nederland is gelegen, aangezien zij ten gevolge van het handelen van Pfizer hier in Nederland haar octrooi niet kan handhaven waardoor zich schade in Nederland voordoet of kan voordoen. Volgens Ono c.s. levert dat mede gelet op het door de voorzieningenrechter van deze rechtbank gewezen vonnis in de zaak Brein/Google⁷ bevoegdheid van de Nederlandse rechter op. Dit betoog kan niet worden gevolgd. Daartoe wordt als volgt overwogen.
- 4.7. De schade die Ono c.s. in Nederland stelt te lijden door het niet kunnen handhaven van EP 517, en ten aanzien van welke schade de Nederlandse rechter mogelijk wel bevoegd is, staat naar het oordeel van de voorzieningenrechter in een te verwijderd verband van de specifieke vorderingen van Ono c.s. Die vorderingen houden zoals hiervoor overwogen in hoofdzaak verband met de hervatting van de verleningsprocedure en zien enkel op acties die in het buitenland moeten worden ondernomen. De kennelijke wens van Ono c.s. om EP 517 na verlening vervolgens in Nederland zo nodig te kunnen handhaven (zij heeft niet gesteld dat er na verlening sprake zou zijn van concrete inbreuk door een derde), schept geen bijzonder nauwe band die bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de ingestelde vorderingen rechtvaardigt. Daarbij geldt dat een op artikel 6 aanhef en onder e Rv gebaseerde bevoegdheid volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend van aard is, terwijl de preventieve vorderingen nu juist zien op bevelen die niet in Nederland maar in het buitenland dienen te worden uitgevoerd. Bovendien valt niet in te zien hoe die bevelen zouden kunnen worden gesplitst (zoals dat bij eventuele schade wel kan⁸) in een op Nederland gericht deel en daarbuiten. De gevraagde bevelen hebben immers tot beoogd effect dat de verleningsprocedure voor alle gedesigneerde landen, en niet slechts Nederland, voort zou gaan. Het ligt op de weg van de Duitse rechter als de rechter van de locus actus om desverzocht van die vorderingen kennis te nemen of eventueel de Amerikaanse rechter nu die landen bepaald meer relevante aanknopingspunten voor bevoegdheid lijken te bieden. De mededeling van Ono c.s. dat zij voornemens is eventuele dwangsommen in Nederland te executeren, maakt dit niet anders. De keuze voor de plaats van tenuitvoerlegging van een dwangsom is gebaseerd op de lokalisatie van vermogensbestanddelen van de geëxecuteerde, maar dit schept voor de vordering waaraan dit indirecte executiemiddel verbonden moet worden geen aanknopingspunt. Het vonnis in de zaak Brein/Google maakt het vorenstaande niet anders omdat het feitencomplex in die zaak nogal verschilt van de onderhavige zaak.

Slotsom en proceskosten

- 4.8. Slotsom van het voorgaande is dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank zich onbevoegd dient te verklaren om van de primaire en subsidiaire vorderingen van Ono c.s. kennis te nemen.
- 4.9. Ono c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Pfizer heeft toepassing van artikel 1019h Rv gevorderd. Ono c.s. heeft zich daartegen verzet.
- 4.10. De voorzieningenrechter overweegt dat de onderhavige procedure geen betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten maar op gesteld misbruik van een recht althans onrechtmatig handelen. Het verband tussen deze procedure en de door Ono c.s. voorgenomen handhaving is zo ver verwijderd, dat net als in de door partijen aangehaalde zaak ArcelorMittal/Tata⁹, de procedure buiten het toepassingsbereik van artikel 1019 Rv valt. Op dit moment is EP 517 nog niet verleend en de vorderingen van Ono c.s. richtten zich ook niet op gesteld inbreukmakend handelen van Pfizer. Anders dan Pfizer heeft gesteld kan haar verweer tegen het gestelde misbruik van recht ook niet worden beschouwd als een vooruitgeschoven verweer tegen inbreuk.¹⁰ Op zichzelf is juist dat een partij op de eigen octrooien geen inbreuk kan maken, maar daarmee is een opeisingsprocedure nog niet noodzakelijkerwijs een niet-inbreukverweer. Overigens ziet deze procedure niet op de opeising van EP 517 maar op de opheffing van de door de opeisingsprocedure ingezette schorsing.
- 4.11. Gelet op het voorgaande zullen de kosten daarom overeenkomstig het liquidatietarief worden begroot op 1.434,- waarvan 618,-, aan griffierecht en 816,- aan salaris advocaat. Deze proceskostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, aangezien Pfizer dit niet heeft gevorderd en de voorzieningenrechter geen aanleiding ziet zulks op de voet van artikel 258 Rv ambtshalve te bepalen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. verklaart zich onbevoegd tot kennisname van de vorderingen van Ono c.s.;
- 5.2. veroordeelt Ono c.s. in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Pfizer begroot op 1.434,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 27 februari 2018.

-
- ¹ 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.
 - ² Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
 - ³ Zie bijvoorbeeld Rb s-Gravenhage 27 februari 2008, IER 2009, 16.
 - ⁴ HvJ EG 1 oktober 2002, ECLI:EU:C:2002:555 (VKI/Henkel).
 - ⁵ Zie HvJ EG 30 november 1976, Bier (nr. 21/76, Jurispr. blz. 1735 (NJ 1977, 494 m.nt. JCS)) en bijvoorbeeld HvJ EU 22 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:28 (Hejduk/Energie Agentur), r.o. 19.
 - ⁶ HvJ EU 22 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:28 (Hejduk/Energie Agentur), r.o. 38.
 - ⁷ VZR Rechtbank Den Haag 5 oktober 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:11408.
 - ⁸ HvJ EU 7 maart 1995, ECLI:EU:C:1995:61 (Shevill), NJ 1996, 269 m.nt. Th.M. de Boer
 - ⁹ Rechtbank Noord-Holland 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12221.
 - ¹⁰ Vgl. Danisco/Novozymes, Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902.
-