

ECLI:NL:RBDHA:2018:5809

Instantie	Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak	15-05-2018
Datum publicatie	17-05-2018
Zaaknummer	C/09/548434 / KG ZA 18-176
Rechtsgebieden	Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken	Kort geding
Inhoudsindicatie	Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Kort geding. Bevoegdheid. Vordering: gedaagde dient brief aan EOB te sturen met verzoek tot opheffing van de schorsing van de verleningsprocedure. Artikel 6 aanhef en onder e Rv (jo artikel 13 Rv). Voorzieningenrechter is niet bevoegd van de vordering kennis te nemen. Geen (dreigende) schade in Nederland. Overigens ontbreekt de vereiste nauwe band tussen de vordering van eiseres en Nederlands grondgebied en is de vordering van eiseres grensoverschrijdend van aard, terwijl de voorzieningenrechter o.b.v. artikel 6 aanhef en onder e Rv niet grensoverschrijdend bevoegd is.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

—

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/548434 / KG ZA 18-176

Vonnis in kort geding van 15 mei 2018

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC.,

gevestigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

advocaat: mr. R.E. Ebbink te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION,

gevestigd te Irvine, Californië, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagde,

advocaat: mr. A. Killan te Den Haag.

Partijen zullen hierna Boston en Edwards genoemd worden. De zaak is voor Boston inhoudelijk behandeld door mr. Ebbink voornoemd en mr. H.W.J. Lambers, advocaat te Amsterdam en voor Edwards door mr. Killan voornoemd en mr. ir. K. Hsia, advocaat te Den Haag.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 februari 2018, met productie 1 tot en met 40;
- de akte houdende overlegging producties van de zijde van Edwards, ingekomen ter griffie op 20 maart 2018, met productie 1 tot en met 10;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van de zijde van Boston, ingekomen ter griffie op 3 april 2018, met productie 41 tot en met 46;
- de akte houdende overlegging reactieve producties van de zijde van Edwards, ingekomen ter griffie op 17 april 2018, met productie 11 en 12;
- de e-mail van 23 april 2018 van de voorzieningenrechter aan partijen houdende de vraag of het om proceseconomische redenen niet aangewezen zou dit kort geding hangende het hoger beroep (waarin pleidooi is bepaald bij het hof Den Haag op 5 juli a.s.) tegen het vonnis van 27 februari 2018 in de vergelijkbare kort geding zaak met zaak- en rolnummer C/09/545302 / KG ZA 17-1636 (Ono Pharmaceutical / Pfizer) aan te houden en de behandeling van het thans voorliggende kort geding zo nodig te laten plaatsvinden na het arrest in die zaak;
- de reacties van partijen bij e-mails van 23 april 2018 waarbij Boston verzoekt de zaak niet aan te houden en Edwards aangeeft dat zij akkoord kan gaan met aanhouding;
- de mondelinge behandeling van 24 april 2018 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Boston en Edwards.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. Zowel Boston als Edwards zijn in Amerika gevestigde bedrijven die wereldwijd actief zijn op het gebied van ontwikkeling en de verhandeling van medische hulpmiddelen, waaronder met behulp van een katheter implanteerbare kunstmatige hartkleppen.

2.2. Partijen zijn sinds 2016 verwickeld in octrooi-procedures over dergelijke hartkleppen. De octrooien van Boston die onderwerp van geschil zijn in Europa zijn EP 2 749 254 (hierna: EP 254) en EP 2 926 766 (hierna: EP 766). Zij behoren tot de zogenaamde Salahieh octrooifamilie (vernoemd naar de eerste uitvinder Amr Salahieh).

2.3.

Boston heeft bij het EOB1 op 21 juli 2015 EP 2 985 006 (hierna: EP A 006 of aanvraag) aangevraagd als een divisional van EP 1 702 247 (hierna: EP 247), het moederoctrooi van de Salahieh octrooifamilie. EP A 006 heeft dezelfde indieningsdatum als EP 247 (22 december 2004) en dezelfde eerste prioriteitsdatum (van US 746 280, ingediend op 23 december 2003). EP A 006 is getiteld *Repositionable heart valve*.

- 2.4. Op 8 november 2017 heeft Edwards bij het Verwaltungsgericht München voor EP A 006 een opeisingsprocedure aanhangig gemaakt, waarbij zij de mede-eigendom van de aanvraag claimt. Diezelfde dag heeft Edwards het EOB verzocht de verleningsprocedure van EP A 006 te schorsen.
- 2.5. Bij brief van 9 november 2017 heeft het EOB aan Boston de beslissing medegedeeld dat EP A 006 zal worden verleend, en dat de verlening is gepland op 6 december 2017.
- 2.6. Bij brief van 16 november 2017 heeft het EOB aan Boston gemeld dat de verleningsprocedure met ingang van 10 november 2017 is geschorst op basis van artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement.

3 Het geschil

- 3.1. Boston vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. Edwards zal bevelen het EOB te berichten dat de verleningsprocedure van EP A 006 voortgezet dient te worden, door een brief te doen sturen aan de Juridische Afdeling van het EOB, welke brief enkel de inhoud heeft zoals opgenomen in het petitum van de dagvaarding onder A althans een inhoud in goede justitie door de voorzieningenrechter te bepalen, met gelijktijdige verzending van een kopie aan de advocaten van Boston;

Edwards zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van 500.000,- voor elke dag dat Edwards in gebreke blijft met betrekking tot de bevelen onder A, tot een maximum van 5.000.000,-;

Edwards zal veroordelen in de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente.

- 3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Boston dat de opeisingsactie van Edwards ongegrond is en dat Edwards die actie enkel als vertragingstactiek is gestart om zo Boston de exploitatie van haar octrooirecht te ontzeggen, in het bijzonder vis-à-vis Edwards zelf. De materie zoals geclaimd in de Salahieh octrooien, waaronder EP A 006, is enkel door Salahieh e.a., in dienst van Sadra Medical Inc. (hierna: Sadra) uitgevonden. Dit is gebeurd op zijn laatst in augustus 2003, voorafgaand aan de indiening van de Amerikaanse provisionele octrooiaanvraag op 23 december 2003. Bewijs daarvoor wordt geleverd door de laboratory notebooks die de uitvinders hebben bijgehouden. Het geclaimde mede-uitvinderschap van Edwards ziet op vermeende inventieve bijdragen van dr. [A] (hierna: [A]) tijdens een brainstorm weekend op 24-26 oktober 2003 dat door Sadra is georganiseerd. Volgens Edwards heeft [A] al haar intellectuele eigendomsrechten aan Edwards overgedragen. Nu de laboratory notebooks uitwijzen dat alle kenmerken van de materie van EP A 006 al voordien waren uitgevonden, is duidelijk dat [A] niet de door haar geclaimde bijdrage heeft geleverd. Edwards was ten tijde van het bij het Landgericht München instellen van opeisingsacties met betrekking tot EP 254 en EP 766 al ruim zes maanden bekend met de inhoud van de laboratory notebooks en derhalve met de onjuistheid van haar stellingen. Aangezien Edwards tegen beter weten in de opeisingsprocedure is gestart, maakt Edwards misbruik van (Duits proces)recht in de zin van artikel 3:13 BW.2 Daarmee handelt zij onrechtmatig jegens Boston. Boston heeft een (spoedeisend) belang bij haar vorderingen omdat de markt voor vervangende hartkleppen bijzonder competitief is. Er gaan miljarden in om. Zonder Edwards verzoek tot schorsing zou EP A 006 van kracht zijn in de gedesigneerde landen, waaronder Nederland. In plaats daarvan kan Boston EP A 006 momenteel niet handhaven of licenties verstrekken

en deze status quo duurt een aantal jaren totdat in de Duitse opeisingsprocedure een in kracht van gewijsde gegane uitspraak is gedaan. Pas daarna zal het EOB de verleningsprocedure voortzetten. Het verlies van huidig en potentieel marktaandeel dat hierdoor wordt geleden, kan niet worden gecompenseerd door schadevergoeding.

3.3. Edwards voert gemotiveerd verweer.

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

4 De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Boston grondt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter op artikel 6 aanhef en onder e Rv3 in samenhang met artikel 13 Rv. Zij stelt - samengevat - dat het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan. Nederland is één van de gedesigneerde landen van EP A 006. Nu EP A 006 momenteel niet is verleend, kan Boston haar exclusieve rechten niet handhaven in Nederland. De schade treedt derhalve (ook) in Nederland in, waaronder in het arrondissement Den Haag (Nederland is Erfolgsort, ofwel locus damni).

4.2. Edwards betwist voor alle weren de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Artikel 6 aanhef en onder e Rv mist volgens haar toepassing omdat - verkort weergegeven - het geschil geen enkel aanknopingspunt heeft met de Nederlandse rechtssfeer en er overigens geen sprake is van (dreigende) schade die Boston lijdt in Nederland.

4.3. Zoals partijen onderkennen, is de Brussel I bis-Vo4 op het onderhavige geding materieel van toepassing op grond van de preambule en artikel 1 van deze verordening. Gezien artikel 6 Brussel I bis-Vo wordt de bevoegdheid geregeld door de Nederlandse wetgeving aangezien Edwards geen woonplaats heeft in een EU-lidstaat (en de artikelen 18 lid 1, 21 lid 2, 24 en 25 Brussel I bis-Vo niet van toepassing zijn).

4.4. Op grond van de hoofdregel in artikel 2 Rv (jo artikel 13 Rv) komt de Nederlandse (voorzieningen)rechter rechtsmacht toe wanneer de gedaagde in Nederland woonplaats heeft. Dat is in deze zaak niet het geval. Daarmee is de vraag aan de orde of rechtsmacht dan wel kan worden gegrond op de door Boston in stelling gebrachte uitzondering op die hoofdregel, te weten artikel 6 aanhef en onder e Rv, dat (wederom jo artikel 13 Rv) de bevoegdheid van de Nederlandse (voorzieningen)rechter regelt inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en wel om de volgende redenen.

4.5. Op grond van artikel 6 aanhef en onder e Rv is de Nederlandse rechter bevoegd indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. Daarbij zal de voorzieningenrechter voor de uitleg van deze bepaling aansluiting zoeken bij de jurisprudentie van het HvJ EU5, aangezien artikel 6 aanhef en onder e Rv is geënt op (thans) artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo.6 Volgens vaste uitleg kan onder de plaats van het schadebrengende feit 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). Onder de locus damni valt eveneens de plaats waar schade dreigt te ontstaan, nu in voornoemd artikellid tevens is opgenomen de plaats waar de schade zich kan voordoen, zodat ruimte bestaat voor het opleggen van een preventief verbod. Wanneer bevoegdheid wordt aangenomen op basis van de locus damni, dan is deze bevoegdheid echter territoriaal beperkt, in die zin dat de rechter slechts uitspraak mag doen over de schade die op zijn grondgebied (in het onderhavige geval Nederland) is ingetreden of dreigt in te treden.⁷

4.6.

De voorzieningenrechter dient zijn internationale bevoegdheid te toetsen aan alle te zijner beschikking staande gegevens, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de betwistingen van de verweerder.⁸ Edwards voert in dit geding aan dat er door geen enkele marktpartij (op het gebied van met behulp van een katheter implanteerbare kunstmatige hartkleppen) in Nederland inbreuk wordt c.q. dreigt te worden gemaakt op (het nog niet verleende octrooi) EP A 006 van Boston. Daarmee wordt door Boston geen (dreigende) schade geleden ten gevolge van het instellen door Edwards van de opeisingsprocedure en de schorsing van de verleningsprocedure, aldus Edwards. Nu Boston dit door Edwards met producties onderbouwde standpunt - ook tijdens de zitting - onweersproken heeft gelaten, volgt de voorzieningenrechter Edwards in haar verweer dat Boston geen (dreigende) schade in Nederland lijdt, waarmee Nederland niet als locus damni in de zin van artikel 6 aanhef en onder e Rv kwalificeert. Dat betekent dat de rechtsmacht van de voorzieningenrechter niet kan worden gegrond op onderhavig artikellid en de voorzieningenrechter zich onbevoegd dient te verklaren om van de vordering van Boston kennis te nemen.

- 4.7. Daarnaast geldt dat de voorzieningenrechter ten aanzien van de ingestelde vordering (onder A) evenmin rechtsmacht zou toekomen indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat Boston in Nederland wel (dreigende) schade zou lijden, welke stelling van Boston hiervoor dus is verworpen.
- 4.8. Ten eerste omdat volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EU de bevoegdheid van de rechterlijke instantie van de plaats van het schadebrengende feit dient 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.⁹ Dit omdat het door artikel 6 aanhef en onder e Rv gecreëerde forum (of de fora wanneer de locus actus en locus damni in verschillende landen liggen) een uitzondering op de hoofdregel betreft, te weten het forum van de woonplaats van gedaagde. De uitzondering die een dergelijk alternatief forum creëert dient restrictief te worden uitgelegd, volgens voornoemde door het HvJ EU geformuleerde uitgangspunten.¹⁰ De vereiste nauwe band tussen de vordering van Boston en het Nederlands grondgebied acht de voorzieningenrechter niet aanwezig. Met haar vordering beoogt de in Amerika gevestigde Boston te bewerkstelligen dat de schorsing van de in Duitsland bij het EOB lopende verleningsprocedure van EP A 006 (met afgedwongen medewerking van de in Amerika gevestigde Edwards) wordt opgeheven, welke schorsing verband houdt met de door Edwards eveneens in Duitsland ingestelde opeisingsprocedure. Niets in dit feitencomplex impliceert enige, laat staan een nauwe, band met Nederland op basis waarvan de Nederlandse voorzieningenrechter bevoegdheid toe zou moeten komen om een goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting te bewerkstelligen. Dat in Nederland, evenals in andere Europese lidstaten, door Boston mogelijk schade wordt geleden omdat zij EP A 006 niet kan handhaven, levert in het onderhavige feitencomplex geen specifieke (nauwe) band op met Nederland. Een andere uitkomst valt naar voorlopig oordeel niet goed te rijmen met het volgens vaste rechtspraak van het HvJ EU vereiste dat de bevoegdheidsregels in hoge mate voorspelbaar moeten zijn.
- 4.9. Ten tweede past de vordering van Boston niet binnen de eventueel geldende bevoegdheid van de voorzieningenrechter, nu de bevoegdheid op grond van artikel 6 aanhef en onder e Rv voor wat betreft de (ingetreden of dreigende) schade volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend van aard is. De vordering (onder A) is dat wel. Immers, het verzochte bevel aan Edwards om het EOB te schrijven dat de schorsing van de verleningsprocedure dient te worden opgeheven, dient niet in Nederland maar in het buitenland te worden uitgevoerd en ziet niet op (voorkoming van) enkel Nederlandse schade. Het bevel kan ook niet worden gesplitst in een op Nederland gericht deel en een deel gericht op de overige Europese lidstaten. Met dat bevel wordt immers bewerkstelligd dat de schorsing wordt opgeheven voor alle door het te verlenen octrooi gedesigneerde Europese lidstaten en dat grijpt derhalve op het gebied van (dreigende) schade grensoverschrijdend in. Kennisname van de vordering ligt op de weg van de rechter in Duitsland, zijnde de rechter van de locus actus en bovendien de in casu op grond van artikel 6 van het *Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition)* exclusief bevoegde rechter

om van de opeisingsactie van Edwards ten aanzien van de mede-eigendom van de aanvraag kennis te nemen, of van de rechter in Amerika als de rechter van de woonplaats van gedaagde, nu die fora wél relevante aanknopingspunten voor bevoegdheid lijken te bieden.¹¹ Het feit dat partijen en hun deskundigen het er over eens zijn dat een actie voor die fora wat de materiële zaak betreft zeer waarschijnlijk niet succesvol zal zijn, maakt niet dat om die reden de Nederlandse rechter alsnog bevoegdheid zou toekomen.

4.10. Slotsom van het voorgaande is dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank zich onbevoegd dient te verklaren om van de vorderingen van Boston kennis te nemen.

4.11. Boston zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Overeenkomstig het (sinds 1 mei 2018 gewijzigde) liquidatietarief worden de kosten begroot op 1.606,- waarvan 626,- aan griffierecht en 980,- aan salaris advocaat. Deze proceskostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, aangezien Edwards 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 om van de vorderingen van Boston kennis te nemen;

5.2. veroordeelt Boston in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Edwards begroot op 1.606,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 15 mei 2018.

¹ Europees Octrooibureau

² Burgerlijk Wetboek

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁴ 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

⁵ Hof van Justitie van de Europese Unie

⁶ Vgl. Rb s-Gravenhage 27 februari 2008, IER 2009, 16

⁷ HvJ EU 22 januari 2015, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28 (Hejduk), r.o. 38.

⁸ HvJ EU 28 januari 2015 (Kolassa v. Barclays Bank, C-375/13)

⁹ O.a. HvJ EU 22 januari 2015, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28 (Hejduk), r.o. 19

¹⁰ Vergelijk HvJ EU 5 juni 2014, C-360/12, ECLI:EU:C:2014:1318 (Coty / First Note), r.o. 44 t/m 47.

¹¹ Dit is, anders dan Boston betoogd, geen verboden toepassing van de forum non conveniens doctrine (er is in deze zaak immers geen bevoegdheidsgrondslag), maar een vingerwijzing naar de wel bevoegde rechter.
