

# vonnis

---

## RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel. Kanton en Insolventie  
Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/316187 / KG ZA 21-240

### Vonnis in kort geding van 7 juli 2021

in de zaak van

1. rechtspersoon naar vreemd recht  
**NOVARTIS PHARMA AG.**  
gevestigd te Bazel.
2. rechtspersoon naar vreemd recht  
**NOVARTIS AG.**  
gevestigd te Bazel.
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**NOVARTIS PHARMA B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
eiseressen.  
advocaat mr. R.M. Kleemans te Amsterdam.

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TEVA NEDERLAND B.V.**,  
gevestigd te Haarlem,  
gedaagde.  
advocaat mr. R. Dijkstra te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Novartis c.s. en Teva genoemd worden.

#### 1. De zaak in het kort

De rechtbank Den Haag is op grond van artikel 80 Rijksoctrooiwet exclusief bevoegd om te oordelen over de geldigheid van octrooien, waaronder Europese octrooien. Het Europees Octrooi Bureau is in het Europees Octrooiverdrag aangewezen als het bevoegde orgaan om octrooien te verlenen en is ook de aangewezen instantie om oppositieprocedures te behandelen. Het is gebruikelijk om de rechtbank Den Haag in octrooioprocedures over een bepaald octrooi te informeren over ontwikkelingen in oppositieprocedures bij het Europees Octrooi Bureau over datzelfde octrooi. Op basis van die informatie kan de rechtbank Den Haag besluiten de behandeling van het geschil dat bij haar aanhangig is over het octrooi te schorsen.

---

Tussen partijen is een procedure aanhangig bij de rechtbank Den Haag over een octrooi van Novartis c.s. Over datzelfde octrooi is ook een oppositieprocedure aanhangig bij het Europees Octrooi Bureau. De rechtbank Den Haag is daarmee bekend. Op 11 december 2020 heeft er bij de rechtbank Den Haag een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De zaak staat thans voor vonnis voor 14 juli 2021. Op 10 maart heeft het Europees Octrooi Bureau partijen in de oppositieprocedure uitgenodigd voor een mondelinge behandeling op 19 oktober 2021. Tevens heeft het Europees Octrooi Bureau een voorlopige (niet-bindende) opinie gegeven over het octrooi. Novartis c.s. wenst de rechtbank Den Haag op de hoogte te stellen van deze recente ontwikkelingen in de oppositieprocedure en heeft dit voorgesteld aan Teva. Teva stemt hier niet mee in en verzet zich tegen het informeren van de rechtbank Den Haag. Novartis c.s. vordert in onderhavige procedure dat Teva wordt geboden om in te stemmen met de kennisneming door de rechtbank Den Haag van de recente ontwikkelingen in de oppositieprocedure bij het Europees Octrooi Bureau. Volgens Novartis c.s. handelt Teva in strijd met artikel 21 Rv. maakt zij misbruik van procesrecht en handelt zij tevens onrechtmatig door haar instemming te weigeren. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee en wijst de vordering bij gebrek aan een deugdelijke grondslag af.

## **2. De procedure**

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met productie 1 en 2
- de akte houdende overlegging producties 3-5
- de akte houdende overlegging productie 6
- de akte houdende overlegging producties GP01 tot en met GP08
- de mondelinge behandeling gedeeltelijk via video conference op 23 juni 2021 met participatie van partijen en hun advocaten en tolken
- de pleitnota van Novartis c.s.
- de pleitnota van Teva.

2.2. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 23 juni 2021 zijn (deels via skype) verschenen:

- Ewan Nettleton, senior patent counsel bij Novartis, H. Bos en L.K. Mitzman (tolken) bijgestaan door mr. H.J. Roos, mr. M.G.A. Egeler en mr. Kleemans voornoemd;
- mr. R. Dijkstra voornoemd en zijn kantoorgenoot mr. T.D Sigterman.

2.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

## **3. De feiten**

3.1. Novartis c.s. houdt zich bezig met het onderzoek, ontwikkelen en verhandelen van geneesmiddelen. Novartis c.s. is Octrooihouder van het Europese Octrooi 3 351 246 (hierna: EP 246 of het octrooi).

3.2. Teva verkoopt voornamelijk generieke geneesmiddelen en heeft in 2019 aangekondigd dat zij EP 246 in Nederland niet zou respecteren. Novartis c.s. is daarop een inbreukprocedure gestart tegen Teva. In de daarop volgende kort geding-procedure tussen partijen heeft het hof Den Haag (Hof Den Haag 17 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2648) het octrooi geldig bevonden en Teva een verbod opgelegd om inbreuk te maken op EP 246. Dit verbod geldt tot op heden.

---

3.3. Conform artikel 50 lid 6 TRIPS (artikel 1019i Rv.) heeft Novartis c.s. tijdig een eis in de hoofdzaak ingesteld door een bodemprocedure te starten tegen Teva bij de rechtbank Den Haag. Die procedure is thans aanhangig tussen partijen. De dagvaarding is betekend op 11 juli 2019. Kort samengevat heeft Novartis c.s. in die procedure tegen Teva eveneens een inbreukverbod gevorderd voor EP 246. In reconventie heeft Teva vernietiging gevorderd van het Nederlandse deel van het octrooi. Op 11 december 2020 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden in deze procedure. De zaak staat na enige malen te zijn aangehouden nu voor vonnis voor 14 juli 2021.

3.4. Parallel aan genoemde bodemprocedure loopt tevens een oppositieprocedure bij het Europees Octrooi Bureau (hierna: EOB), die is gestart door verschillende bedrijven, waaronder de aan Teva gelieerde onderneming Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Op 10 maart heeft het EOB een niet-bindende voorlopige opinie gegeven (*preliminary opinion*) over EP 246. Daarnaast heeft het EOB een datum voor een mondelinge behandeling bepaald (*summons to attend oral proceedings*) voor 19 oktober 2021.

3.5. Het "Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken", dat geldt voor zaken waarin de dagvaarding in de bodemprocedure plaatsvond vóór 1 oktober 2019 (hierna: het procesreglement), bepaalt in paragraaf 6.2 het volgende:

**6.2 Berichten aan de rechtbank nadat vonnis is bepaald**

De rechtbank neemt geen kennis van berichten aan de rechtbank nadat vonnis is bepaald, tenzij blijkt dat de wederpartij met de kennisgeving heeft ingestemd.

3.6. Op grond van artikel 83 lid 4 Rijksoctrooiwet kan de rechter de behandeling van een geschil ter zake van een Europees octrooi met of zonder tijdsbepaling schorsen, indien bij het EOB tegen dat octrooi oppositie is ingesteld ingevolge artikel 99 van het Europees Octrooiverdrag. De rechtbank Den Haag is in de lopende bodemprocedure met betrekking tot het octrooi tussen partijen op de hoogte van de aanhangige oppositieprocedure inzake het octrooi EP 246 maar heeft daarin (vooralsnog) geen aanleiding gezien deze procedure aan te houden. Ook heeft de rechtbank Den Haag partijen tijdens de mondelinge behandeling van 11 december 2020 niet verzocht om haar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de oppositieprocedure.

3.7. Novartis c.s. heeft Teva voorgesteld om de rechtbank te informeren namens beide partijen door toezending van het volgende bericht:

Edelachtbare vrouwe, heer.

Zoals u weet is EP 246 op dit moment onder oppositie bij het EOB. Op 10 maart j.l. heeft de OD partijen bij de oppositie opgeroepen te verschijnen voor de mondelinge behandeling die plaats zal vinden op 19 oktober 2021 waarbij de OD een preliminary non binding opinion heeft gevraagd.

Het bericht en de bijlagen zij te raadplegen in het register:

<https://register.epo.org/application?number=EP18155644&lng=en&tab=doclist>

Mede namens mr. Dijkstra.

Rutger Kleemans

---

3.8. Teva is niet akkoord gegaan met het voorstel van Novartis c.s. en heeft uitdrukkelijk gezegd niet in te stemmen met het informeren van de rechtbank Den Haag hieromtrent. Ook het voorstel om de rechtbank slechts te informeren over de zittingsdatum van 19 oktober 2021 heeft Teva afgewezen.

#### **4. Het geschil**

4.1. Novartis c.s. vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:  
Teva zal gebieden om ermee in te stemmen dat Novartis c.s. de rechtbank Den Haag een bericht stuurt (vergelijkbaar met het bericht onder 3.7) met betrekking tot de *preliminary opinion* en de *summons to attend oral proceedings* van het EOB inzake EP 246, zodat de rechtbank kennis kan nemen van deze aanvullende informatie, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Teva in de proceskosten.

4.2. Novartis c.s. legt - samengevat - het volgende aan haar vordering ten grondslag. Op grond van artikel 21 Rv zijn partijen verplicht de voor de beslissing zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Door haar toestemming te onthouden aan gezamenlijke berichtgeving van de rechtbank Den Haag over de oppositieprocedure maakt Teva misbruik van haar procesbevoegdheid. Bovendien handelt zij onrechtmatig jegens Novartis omdat er geen sprake meer is van een eerlijk proces.

4.3. Teva voert verweer.

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

#### **5. De beoordeling**

##### *Bevoegdheid*

5.1. Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat zij internationaal bevoegd is om van het geschil kennis te nemen op grond van artikel 26 EEX-II Vo, reeds omdat Teva is verschenen en daartegen geen verweer heeft gevoerd. Daarbij komt dat Teva is gevestigd in Nederland (Haarlem). Van absolute bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag in onderhavige kwestie is geen sprake aangezien de voorzieningenrechter deze zaak evenals partijen niet beschouwt als een geschil in de zin van artikel 80 van de Rijksoetrooiwet 1995. Dit oordeel, waarop wellicht wel wat af te dingen valt, is mede ingegeven door de praktische gedachte dat het enkele aanbrengen van deze zaak bij de (oetrooikamer van) rechtbank Den Haag het verweer van Teva al bij voorbaat illusoir zou maken, omdat de informatie over de ontwikkelingen in de EOB procedure daarmee bekend zouden worden bij die rechtbank. (Om dezelfde reden zal de voorzieningenrechter vooralsnog afzien van het publiceren van dit vonnis op [rechtspraak.nl](http://rechtspraak.nl).)

##### *Spoedeisend belang*

5.2. De voorzieningenrechter is van oordeel dat reeds uit de aard van de zaak, voortvloeit dat Novartis c.s. een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Novartis c.s. wenst dat de rechtbank Den Haag wordt bericht over de recente ontwikkelingen in de oppositieprocedure alvorens zij vonnis wijst in de bodemprocedure. De termijn voor het

vonnis in de bodemprocedure is thans bepaald op 14 juni 2021. Overigens heeft Teva het spoedeisend belang ook niet betwist.

### *Inhoudelijk*

5.3. Novartis c.s. stelt zich op het standpunt dat Teva misbruik maakt van procesrecht door zich te beroepen op artikel 6.2 van het procesreglement omdat de rechtbank Den Haag op grond van artikel 21 Rv zou moeten worden ingelicht van de recente ontwikkelingen in de oppositieprocedure bij het EOB nu zij op basis van die informatie zou kunnen besluiten de behandeling van het geschil tussen Novartis c.s. en Teva met of zonder tijdsbepaling te schorsen (artikel 83 lid 4 Rijksoctrooiwet).

5.4. Novartis c.s. miskent dat de regeling in het procesreglement, die ook is terug te vinden in de gedragsregels voor advocaten, de weergave is van een fundamenteel rechtsvorderlijk beginsel, te weten dat wanneer een zaak voor vonnis staat de rechtbank niet meer door partijen benaderd mag worden omdat het debat reeds is gesloten. Aan Teva komt dan ook het volste recht toe haar medewerking te weigeren. Dit geldt te meer nu Teva een duidelijk belang heeft om verdere vertragingen in de bodemprocedure te voorkomen, gelet op het eerder door Novartis c.s. in kort geding tegen haar verkregen inbreukverbod waaraan in geval van een voor Teva gunstig vonnis van de Haagse bodemrechter een einde zou kunnen komen. De vordering van Novartis c.s. zal dan ook wegens het ontbreken van een deugdelijke grondslag worden afgewezen.

5.5. Novartis c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, welke proceskosten aan de zijde van Teva tot op vandaag worden begroot op:

griffierecht	€ 667,00
advocaatkosten	€ 747,00
Totaal	€ 1.414,00

## 6. De beslissing

De voorzieningenrechter

6.1. wijst de vordering af.

6.2. veroordeelt Novartis c.s. in de proceskosten aan de zijde van Teva tot op heden begroot op € 1.414,00.

6.3. verklaart dit vonnis voor wat betreft de daarin opgenomen kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. H.A.H. de Boer-Stam op 7 juli 2021.

**Bij ontstentenis van de griffier  
getekend door**

Conc.: 1289

*M. P. [Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

VOOR FOTOKOPIE CONFORM  
AFGEGEVEN  
de griffier



