

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummers / rolnummers: **399700** / HA ZA 11-2167 en **409591** / HA ZA 11-2849

Vonnis in incidenten van 13 juni 2012

in de zaak met zaaknummer 399700 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FERRING B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident ex artikel 843a en 85 Rv,

advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht

REPRISE BIOPHARMACEUTICS, LLC,

gevestigd te New York City, Verenigde Staten van Amerika,

2. **SEYMOUR H. FEIN**,

woonachtig te New Canaan, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagden in de hoofdzaak,

eisers in het incident ex artikel 843 en 85 Rv,

advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

en van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FERRING B.V.,

gevestigd te Hoofddorp,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in de incidenten tot voeging,

advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam,

1. de vennootschap naar vreemd recht

REPRISE BIOPHARMACEUTICS, LLC,

gevestigd te New York City, Verenigde Staten van Amerika,

2. **SEYMOUR H. FEIN**,

woonachtig te New Canaan, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagden in de hoofdzaak,

verweerders in de incidenten tot voeging,

advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
SERENITY PHARMACEUTICALS, LLC,
gevestigd te Milford, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in het incident (I) tot voeging,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

1. de vennootschap naar vreemd recht
ALLERGAN, INC.
gevestigd te Irvine, Verenigde Staten van Amerika,
2. de vennootschap naar vreemd recht
ALLERGAN USA, INC.
gevestigd te Irvine, Verenigde Staten van Amerika,
3. de vennootschap naar vreemd recht
ALLERGAN SALES, INC.
gevestigd te Irvine, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen in het incident (II) tot voeging,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

en in de zaak met zaaknummer 409591 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FERRING B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident ex artikel 843a en 85 Rv,
advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht
ALLERGAN INC.,
gevestigd te Irvine, Verenigde Staten van Amerika,
2. **SEYMOUR H. FEIN**,
woonachtig te New Canaan, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagden in de hoofdzaak,
eisers in het incident ex artikel 843a en 85 Rv,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Ferring, Reprise, Fein, Allergan Inc., Alergan USA en Allergan Sales, de laatste drie partijen gezamenlijk als Allergan. Naar de gedaagden in de hoofdzaken gezamenlijk wordt verwezen als Reprise c.s. (in enkelvoud).

De zaak is voor Ferring inhoudelijk behandeld door haar procesadvocaat en door mr. T. Douma en voor Reprise c.s., Serenity, Allergan USA en Allergan Sales door mr. A.F. Kupecz, mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. J.W. Bitter, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedures

1.1. Het verloop van de procedure met zaaknummer 399700 blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 maart 2011 met 11 producties;
- de incidentele conclusie ex artikel 843a Rv¹ van Reprise en Fein van 7 september 2011 met zeven producties;
- de incidentele conclusie tot voeging (incident I) van Serenity van 7 september 2011;
- de incidentele conclusie tot voeging (incident II) van Allergan van 7 september 2011;
- de conclusie van antwoord in het incident ex artikel 843a Rv van 15 februari 2012 van Ferring;
- de conclusies van antwoord in de incidenten tot voeging van Ferring van 21 september 2011;
- de conclusie van antwoord in de incidenten tot voeging van Reprise en Fein van 21 september 2011;
- de akte overlegging producties met een productie 12 van Ferring gedateerd 20 april 2012;
- de akte overlegging producties met producties genummerd 8 tot en met 14 van Reprise c.s., Allergan en Serenity gedateerd 20 april 2012;
- de akte overlegging producties met productie genummerd 15 van Reprise c.s., Allergan en Serenity gedateerd 20 april 2012;

1.2. Het verloop van de procedure met zaaknummer 409591 blijkt uit:

- de dagvaardingen van 9 september 2011 met 11 producties;
- de incidentele conclusie ex artikel 843a Rv van Allergan Inc. en Fein van 1 februari 2012 met vijf producties;
- de conclusie van antwoord in het incident ex artikel 843a Rv van 15 februari 2012 van Ferring;
- de akte overlegging producties met een productie 12 van Ferring gedateerd 20 april 2012;
- de akte overlegging producties met producties genummerd 8 tot en met 14 van Reprise c.s., Allergan en Serenity gedateerd 20 april 2012;
- de akte overlegging producties met productie genummerd 15 van Reprise c.s., Allergan en Serenity gedateerd 20 april 2012;

1.3. In alle incidenten is op 20 april 2012 gepleit, waarbij de zaken feitelijk gevoegd zijn behandeld. Partijen hebben daarbij pleitnotities overgelegd. Vervolgens is in alle incidenten vonnis bepaald.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaken

2.1. Ferring stelt in de hoofdzaak met nummer 399700 het navolgende.

2.1.1. De Ferringgroep houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van producten op het gebied van urologie. Zij brengt sinds 1987 onder de naam MINIRIN tabletten met desmopressin op de markt voor de behandeling van diabetes insipidus, primaire enuresis nocturia en nocturia. Ferring is houdster van aan de groep toebehorende octrooien.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2.1.2. Fein is in de periode 1998 tot 2002 als consultant werkzaam geweest bij Ferring Pharmaceuticals Inc.

2.1.3. In 2003 heeft Fein een internationale octrooiaanvraag gedaan die is gepubliceerd als WO 2005/046707 (verder WO 707), waarin hij staat genoemd als uitvinder en eerste aanvrager. Deze aanvraag heeft geleid tot een Europese octrooiaanvraag 03 781 836, gepubliceerd als EP 1 689 419 (hierna: EP 419), daarvan afgesplitste aanvragen EP20110000464, EP20110000465, EP20110000466, EP20110000467, en EP20110000468 (hierna: de divisionals) en tot aanvragen buiten Europa, namelijk tot Australische octrooiaanvraag AU2003287591 die is gepubliceerd als AU2003287591, Canadese octrooiaanvraag CA20032545194 die is gepubliceerd als CA2545194, Chinese octrooiaanvraag CN20038110675 die is gepubliceerd als CN1878563 en de Japanse octrooiaanvraag JP20050510644T die is gepubliceerd als JP2007521244 (verder: de nationale aanvragen).

2.1.4. Fein heeft het onderwerp van EP 419, de divisionals en de nationale aanvragen ontleend aan de Ferringgroep, althans haar werknemer Nørgaard, zonder daarvoor toestemming te hebben verkregen. Fein noch Reprise heeft dus aanspraak op enige rechten op WO 707, EP 419, de divisionals en de nationale aanvragen.

2.1.5. Reprise is de huidige aanvrager van EP 419, de divisionals en de nationale aanvragen, met uitzondering van de Chinese octrooiaanvraag en mogelijk de Japanse octrooiaanvraag, waarvoor Fein nog steeds geregistreerd staat als aanvrager.

2.2. Ferring vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven: (a) dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, verklaart voor recht dat aan Ferring de aanspraak toekomt op EP 419 en op de divisionals, (b) Reprise gebiedt EP 419 en de divisionals aan Ferring over te dragen (c) verklaart voor recht dat aan Ferring de aanspraak toekomt op WO 707 en op de nationale aanvragen, (d) Reprise gebiedt WO 707 en de nationale aanvragen aan Ferring over te dragen (e) te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een akte tot overdracht, (f) voor recht verklaart dat Nørgaard de uitvinder is van het onderwerp van EP 419, (g) Fein gebiedt alle benodigde handelingen te verrichten en medewerking te verstrekken die nodig is om te bewerkstelligen dat Nørgaard en niet Fein geregistreerd staat als de uitvinder en (h) hoofdlijke veroordeling van Reprise en Fein in de kosten conform artikel 1019h Rv, te vermeerderen met rente.

2.3. In de hoofdzaak met nummer 409591 stelt Ferring dat de verleningsprocedure van EP 419 door het Europees octrooibureau in verband met de opeisingsprocedure tegen Fein en Reprise is geschorst maar dat blijkens de registers Allergan Inc. inmiddels de rechten op EP 419, de divisionals en de Canadese en Australische octrooiaanvragen zou hebben verworven van Reprise. Volgens Ferring is zij daarom door eisen van het Europees octrooibureau gedwongen ter voorkoming van de hervatting van de verleningsprocedure een procedure te beginnen tegen (ook) Allergan Inc. Onder in de dagvaarding nader omschreven voorwaarden vordert zij in deze procedure van Allergan Inc. en Fein hetzelfde als wat zij in de hoofdzaak met nummer 399700 van Reprise en Fein vordert.

3. De incidentele vorderingen op grond van de artikelen 843a en 85 Rv

3.1. Reprise en Fein enerzijds en Allergan Inc. en Fein anderzijds vorderen (in zaak 399700 respectievelijk zaak 409591) dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Ferring gebiedt afschriften te verschaffen van nader aangeduide bescheiden, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Ferring in de volgens 1019h Rv te begroten kosten van het incident.

3.2. Reprise c.s. stelt in dit verband zakelijk weergegeven het volgende.

3.2.1. In de hoofdzaken wordt betwist dat Ferring rechthebbende is op EP 419. Niet Nørgaard maar Fein is uitvinder van de materie zoals vastgelegd in EP 419.

3.2.2. Ferring beroept zich bij dagvaarding op stukken die niet, althans onvolledig, in het geding zijn gebracht. Dit is in strijd met artikel 85 Rv. Ferring beschikt bovendien over andere bescheiden waaruit de rol van Fein en Nørgaard bij de totstandkoming van de uitvinding zal blijken. Reprise c.s. heeft op grond van de artikelen 85 lid 2 en 843a Rv recht en belang bij het ontvangen van een (volledig) afschrift van deze stukken om het verweer in de hoofdzaken nader te onderbouwen. Ook de proceseconomie is gediend dat al in dit stadium van de procedure helderheid over de feitelijke achtergrond van het geschil wordt verkregen.

3.3. Ferring voert verweer. Zij betwist onder meer het bestaan van de voor toepassing van artikel 843a Rv vereiste rechtsbetrekking tussen partijen. Ferring meent verder dat artikel 85 Rv geen basis biedt voor opvordering van stukken. Ferring bepleit afwijzing van de incidentele vorderingen met veroordeling van Reprise c.s. in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten.

3.4. Ferring heeft in haar conclusie van antwoord in het incident bovendien gesteld dat Reprise c.s. geen conclusie van antwoord in de hoofdzaken heeft genomen, terwijl zij daartoe peremptoir stond. Op grond daarvan vordert zij dat aan haar akte niet-dienen zal worden verleend, zodat de mogelijkheid om in de hoofdprocedures te antwoorden is verspeeld. Zij verwijst ter onderbouwing van haar standpunt naar H.R. 24 september 2010 (RvdW 2010/1088; LJN BM7671).

3.5. Ferring verzoekt tenslotte dat, indien de vorderingen van Reprise c.s. op enig punt zouden worden toegewezen, te bepalen dat tussentijds appel openstaat tegen het incidentele vonnis en dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

4. De incidentele vorderingen tot voeging

4.1. Serenity (in het incident tot voeging I) en Allergan (in het incident tot voeging II) vorderen in de zaak met nummer 399700 dat hen wordt toegestaan zich in die zaak aan de zijde van Reprise en Fein te voegen, dit zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad. Zij stellen daartoe dat zij een rechtmatig belang hebben bij voeging omdat 1) Allergan Inc. de rechten op octrooiaanvraag EP 419 heeft verkregen van Reprise 2) dat Allergan USA en Allergan Sales interne licentieovereenkomsten hebben met Allergan Inc met betrekking tot

EP 419 en 3) dat Serenity exclusief licentieneemster is van Allergan Inc. en dat een eventueel aan Ferring toewijzend vonnis voor hen daarom gevolgen zal hebben.

4.2. Reprise en Fein refereren zich aan het oordeel van de rechtbank. Ferring voert verweer. Zij voert zakelijk weergegeven het navolgende aan.

4.2.1. Allergan USA, Allergan Sales en Serenity hebben geen bewijs overgelegd van de gestelde (interne) licentie. Bovendien heeft die licentie tegenover derden pas werking na inschrijving in het register, wat niet het geval is.

4.2.2. Allergan, Serenity, Reprise en Fein hebben de zelfde advocaten, zodat Allergan en Serenity ook zonder voeging de positie van Reprise en Fein steunen door afstemming onder regie van de gezamenlijke advocaten.

4.2.3. Allergan en Serenity proberen slechts de hoofdprocedure te vertragen en te voorkomen dat door de akte niet-dienen in de hoofdzaken geen conclusie van antwoord meer kan worden genomen.

4.2.4. Toewijzing van de vorderingen leidt in strijd met de goede procesorde tot onredelijke vertraging van de hoofdprocedures en schaadt de belangen van Ferring bij een voortvarend verloop van de procedure.

4.3. Ferring concludeert tot afwijzing van de incidentele vorderingen met veroordeling van Allergan en Serenity in de proceskosten.

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

5. Bevoegdheid

5.1. Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak zien op opeising van Europese octrooiaanvragen is de Nederlandse rechter internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 3 van het Protocol inzake erkenning². De Nederlandse rechter is overigens internationaal bevoegd op grond van in ieder geval artikel 9 onder a Rv. Voor zover de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank niet volgt uit artikel 80 ROW is deze rechtbank bevoegd al omdat de relatieve bevoegdheid niet is bestreden.

6. Akte niet-dienen

6.1. Op de gevorderde akte niet-dienen dient eerst te worden beslist omdat die beslissing van invloed is op de beoordeling van de incidentele vorderingen.

6.2. Uit de door Ferring aangehaalde jurisprudentie volgt dat een wrakingverzoek een partij niet ontslaat van de verplichting een proceshandeling te verrichten binnen de daarvoor gestelde termijn. Uit H.R. 2 maart 2012, LJN BU8176 moet echter worden afgeleid dat een

² Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi

partij die een proceshandeling in de hoofdzaak dient te verrichten niettemin gelegenheid heeft in plaats daarvan een incidentele vordering in te stellen indien die vordering redelijkerwijs vraagt om een aan de beslissing in de hoofdzaak voorafgaande behandeling en beslissing (zie m.n. overweging 3.5.2). Of dat het geval is dient de rechter te beoordelen aan de hand van de aard en inhoud van de vordering, de belangen van partijen en het belang van een doelmatige procesvoering terwijl dit niet mag leiden tot een onredelijke vertraging van het geding.

6.3. De door Reprise c.s. ingestelde incidentele vorderingen zien op het verkrijgen van bewijs waaruit volgt dat de door Ferring in de hoofdzaken gestelde ontlening onjuist is. Deze vorderingen dienen naar hun aard voorafgaand aan de beslissing in de hoofdzaak te worden beslist omdat het bewijs in de hoofdzaken dient te worden ingebracht. De incidentele vorderingen leiden mogelijk tot vertraging van de procedures, maar die vertraging is gezien het belang van Reprise c.s. bij het vergaren van tegenbewijs niet als onredelijk aan te merken.

6.4. Gezien het voorgaande dient de gevorderde akte niet-dienen te worden geweigerd en dient aan Reprise c.s. na beslissing op de incidentele vorderingen een nieuwe termijn te worden gegeven voor de conclusie van antwoord.

7. De incidentele vorderingen op grond van de artikelen 843a en 85 Rv

7.1. Voor toewijzing van een vordering op grond van artikel 843a Rv is onder meer noodzakelijk dat sprake is van een rechtsbetrekking waarin de degene die dat vordert of zijn rechtsvoorganger partij is. Ferring bestrijdt dat tussen haar en Reprise c.s. een dergelijke rechtsbetrekking bestaat. Reprise c.s. meent dat een rechtsbetrekking bestaat al omdat zij door Ferring in rechte is betrokken.

7.2. Dit laatste standpunt kan niet worden gevolgd. Het enkele gegeven dat een partij in rechte is betrokken kan niet worden aangemerkt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv.

7.3. Voor zover Reprise c.s. als rechtsbetrekking in de zin van dit artikel heeft willen aanmerken de door Ferring gestelde, maar door Reprise c.s. betwiste ontlening van de materie waarvoor door Reprise c.s. octrooi is aangevraagd en zij meent dat zij recht heeft op inzage in de bescheiden om aan te tonen dat die rechtsbetrekking niet bestaat, wordt ook dat standpunt verworpen. De rechtbank ziet geen redenen, en die zijn door Reprise c.s. ook niet aangevoerd, om aan te nemen dat aan het begrip rechtsbetrekking naar huidig recht een zodanig ruime strekking zou moeten worden toegekend.

7.4. Nu een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv ontbreekt, kan de incidentele vordering tot inzage in de genoemde documenten niet op die grond worden toegewezen. Artikel 85 biedt daarvoor evenmin grond omdat - daargelaten of, wat Ferring bestrijdt, Ferring beroep doet op stukken die zij niet heeft overgelegd - de sanctie op niet naleving beperkt is tot de in lid 4 van dat artikel vermelde consequenties.

8. De incidentele vorderingen tot voeging

8.1. Een derde kan zich voegen aan de zijde van een partij in een procedure indien een ongunstige uitkomst van die procedure voor die partij de rechtspositie van de derde nadelig kan beïnvloeden en de derde aldus belang heeft bij de uitkomst van de procedure (vergelijk H.R. 14 maart 2008, LJN BC6692).

8.2. Naar aanleiding van de betwisting door Ferring van de gestelde (interne) licenties die door Allergan Inc. zouden zijn verstrekt aan Serenity, Allergan USA en Allergan Sales hebben deze laatste drie partijen als productie 8 een '*Licence, Transfer en Development Agreement*' overgelegd met verwijzing naar artikel 2 van die overeenkomst. Uit artikel 2 is af te leiden dat aan Serenity de gestelde licentie is verstrekt. Een door Allergan Inc. aan Allergan USA en Allergan Sales verstrekte licentie is daaruit echter niet af te leiden. Een belang bij voeging van Allergan USA en Allergan Sales kan daarom niet worden aangenomen. Voor Serenity is dat belang wel aan te nemen, waaraan niet afdoet dat de licentie (nog) niet tegen derden zou kunnen worden ingeroepen.

8.3. De rechtbank ziet geen aanleiding aan te nemen dat de vorderingen tot voeging uitsluitend zijn gedaan in een poging de procedure te vertragen dan wel te beletten dat het recht van Reprise en Fein om in de hoofdprocedure te antwoorden zou vervallen. Door de voeging wordt de procedure bovendien niet verder vertraagd omdat de voegende partijen tegelijk met Reprise en Fein zullen dienen te concluderen. De stelling dat voeging onnodig is omdat Reprise, Fein, Allergan en Serenity de zelfde advocaat hebben kan evenmin worden gevolgd. Dit neemt niet weg dat Allergan Inc. en Serenity in voorkomend geval er belang bij kunnen hebben stellingen aan te voeren die afwijken van het standpunt van Reprise en Fein.

8.4. Gezien het voorgaande dient de door Allergan Inc. en Serenity gevorderde voeging te worden toegewezen.

9. Proceskosten

9.1. De beslissing over de kosten van de incidenten op grond van de artikelen 843a en 85 Rv wordt, gelet op de over en weer gevorderde begroting van de proceskosten conform 1019h Rv, aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaken.

9.2. In het voegingincident I tussen Serenity en Ferring moet Ferring worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij en dient zij daarvan dus de kosten te dragen. In het voegingincident II worden Allergan USA en Allergan Sales als in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de kosten van het incident. Deze kosten worden gesteld op 2/3 van de totale door Ferring in het voegingincident II gemaakte kosten. Ferring dient 1/3 van die kosten te dragen omdat zij ten opzichte van Allergan Inc. in het ongelijk wordt gesteld.

10. De beslissing

De rechtbank:

in de incidenten op grond van de artikelen 843a en 85 Rv in beide hoofdzaken:

- 10.1. wijst de incidentele vorderingen af;
- 10.2. houdt de beslissing over de kosten aan totdat in de hoofdzaken is beslist;

in de voegingincidenten in de hoofdzaak met zaaknummer 399700:

- 10.3. staat Serenity en Allergan Inc. toe zich te voegen aan de zijde van Reprise en Fein;
- 10.4. veroordeelt Ferring in de door Serenity en Allergan Inc. gemaakte proceskosten, tot heden aan de zijde van Serenity begroot op €904 en aan de zijde van Allergan Inc. op €301;
- 10.5. wijst de vorderingen tot voeging van Allergan USA en Allergan Sales af;
- 10.6. veroordeelt Allergan USA en Allergan Sales in de door Ferring gemaakte proceskosten, tot heden aan de zijde van Ferring begroot op €602;
- 10.7. verklaart de beslissingen onder 9.3, 9.4 en 9.6 uitvoerbaar bij voorraad;

in beide hoofdzaken:

- 10.8. verwijst de hoofdzaken naar de rol van 25 juli 2012 voor conclusie van antwoord aan de zijde van Reprise c.s., Serenity en Allergan Inc.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 13 juni 2012.