

rolbeslissing

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/645239 / HA ZA 23-297

Rolbeslissing van 29 november 2023

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
MODERNATX, INC.,
te Cambridge, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
gedaagde in reconventie,
advocaat: mr. R.M. Kleemans te Amsterdam,

tegen

1. **PFIZER B.V.**,
2. **PFIZER EXPORT B.V.**,
3. **C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V.**,
allen te Capelle aan den IJssel,
4. de rechtspersoon naar buitenlands recht
PFIZER INC.,
te New York, Verenigde Staten van Amerika,
advocaat (gedaagden 1 t/m 4): mr. C. Garnitsch-de Boer te Eindhoven,
5. de rechtspersoon naar buitenlands recht
BIONTECH SE,
6. de rechtspersoon naar buitenlands recht
BIONTECH MANUFACTURING GMBH,
beide te Mainz, Duitsland,
advocaat (gedaagden 5 en 6): mr. T.M. Blomme te Amsterdam,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie.

Eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, zal hierna Moderna genoemd worden.
Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, zullen hierna gezamenlijk gedaagden genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

-
- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 30 september 2022, waarin werd toegestaan om volgens het versneld regime in octroozaken te procederen;
 - de dagvaarding van 4 oktober 2022;
 - de akte houdende overlegging producties EP01 t/m EP30, tevens nadere toelichting van eis van Moderna van 19 april 2023;
 - de akte houdende vermindering van eis van Moderna van 24 mei 2023;
 - de conclusie van antwoord en eis in reconventie van gedaagden van 28 juni 2023 met producties GP01 t/m GP118;
 - de conclusie van antwoord in reconventie van Moderna van 23 augustus 2023 met producties EP31 t/m EP45;
 - de akte verbetering kennelijke schrijffouten van Moderna van 23 augustus 2023;
 - de akte houdende reactie op nieuwe hoofdverzoek en hulpverzoeken van gedaagden van 20 september 2023 met producties GP119 t/m GP125;
 - de e-mail van gedaagden van 10 oktober 2023 waarin zij mededelen dat het deel van onderhavige zaak (EP 565) dat ziet op de ‘Patent Pledge’ kan worden beschouwd als reeds bepleit in de EP 949-zaak, met als bijlage een audio-opname van de mondelinge behandeling van 6 oktober 2023 in die EP 949-zaak;
 - de akte houdende overlegging nadere producties EP46 t/m EP56 van Moderna van 11 oktober 2023;
 - de akte aanvullende producties GP126 t/m GP129 van gedaagden van 11 oktober 2023;
 - de brief van gedaagden van 18 oktober 2023 met het bezwaar tegen de indiening van hulpverzoeken 5 en 6, de reactie daarop van Moderna van 19 oktober 2023, de re- en dupliek van partijen van 23 oktober 2023 en de e-mail van de rechtbank van 24 oktober 2023 waarin zij mededeelt dat er nog geen beslissing kan worden genomen op het bezwaar;
 - de akte houdende overlegging reactieve producties van Moderna van 10 november 2023, met producties EP57 t/m EP64;
 - de akte houdende reactie op de aanvullende hulpverzoeken 5 en 6 van Moderna, tevens akte houdende reactieve nadere producties van gedaagden van 10 november 2023, met producties GP130 t/m GP134;
 - de e-mail van de rechtbank van 15 november 2023 waarin aan partijen is medegedeeld dat de rechtbank voornemens is de zaak ambtshalve te schorsen op de voet van artikel 83 lid 4 ROW¹;
 - de e-mails van gedaagden van 16 en 17 november 2023 ter reactie;
 - de brief en de e-mail van Moderna van 17 november 2023 ter reactie;
 - de e-mail van de rechtbank van 17 november 2023 waarin aan partijen is medegedeeld dat de zaak zal worden geschorst.

2. De beoordeling

2.1. Moderna is houdster van Europees octrooi EP 3 718 565 B1 (hierna EP 565 of het octrooi) voor “*Respiratory virus vaccines*”. EP 565 is verleend op 27 april 2022 voor onder meer Nederland op een (afgesplitste) aanvraag van 20 maart 2020. EP 565 is afgesplitst van de PCT-aanvraag WO 2017/070626 met aanvraagdatum 21 oktober 2016.

¹ Rijsoctrooiwet

2.2. Tegen de verlening van EP 565 hebben vier verschillende partijen, waaronder BioNTech SE en Pfizer Inc., oppositie ingesteld bij het EOB². Moderna beroept zich in de oppositieprocedure op 95 hulpverzoeken, waaronder één hoofdverzoek (zij beroept zich niet meer op de tekst van het octrooi zoals verleend). Conclusie 1 van het hoofdverzoek is identiek aan conclusie 1 zoals verleend. De oppositiedivisie (OD) van het EOB heeft het octrooi aan het slot van de mondelinge behandeling op 7 november 2023 herroepen, omdat het octrooi na wijziging niet langer voldoet aan de eisen van het EOV³. De motivering van de beslissing van de OD is nog niet gepubliceerd. Partijen hebben in hun AHORP's⁴ van 10 november 2023 toegelicht dat de OD het hoofdverzoek heeft herroepen wegens toegevoegde materie en dat is geoordeeld dat dit nietigheidsbezwaar doorwerkt in alle hulpverzoeken. Moderna heeft ook gemeld dat zij het oneens is met die beslissing en dat zij daartegen hoger beroep zal instellen bij de Technische Kamer van Beroep (TKB) van het EOB.

2.3. Gelet op de herroeping van het octrooi, gezien artikel 50 lid 1 ROW en gelet op bestendige jurisprudentie (zie o.m. ECLI:NL:RBDHA:2015:7287, r.o. 2.12), ziet de rechtbank aanleiding om de zaak ambtshalve te schorsen op de voet van artikel 83 lid 4 ROW totdat definitief is beslist over de geldigheid van EP 565. In dit geval is des te meer aanleiding om te schorsen omdat geen inbreukverbod wordt gevorderd, maar uitsluitend een verklaring voor recht van inbreuk teneinde vergoeding van (door gestelde inbreuk) geleden schade te verkrijgen. Niet valt in te zien welk belang Moderna heeft om daarover bij deze stand van zaken op korte termijn, dat wil zeggen voordat door de TKB over de geldigheid is beslist, uitsluitsel te verkrijgen. De schorsing brengt mee dat de procedure uit het VRO-regime wordt verwijderd (op de voet van artikel 13.2 VRO-Reglement).

2.4. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan, verwijst de zaak naar de parkeerrol en bepaalt dat de meest gereede partij de zaak weer kan opbrengen om voort te procederen. Het verzoek om voort te procederen kan ook worden gedaan na eventuele terugverwijzing naar de OD door de TKB. De rechtbank ontvangt ook graag bericht wanneer het octrooi definitief mocht worden herroepen.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. schorst de behandeling van de zaak, zowel in conventie als in reconventie, op de voet van artikel 83 lid 4 ROW totdat:

- (i) de beroepstermijn ten aanzien van de herroepingsbeslissing van de OD van het EOB ongebruikt is verstreken, of (indien wel tijdig beroep wordt ingesteld)
- (ii) de TKB van het EOB in de beroepsprocedure een oordeel heeft geveld over de vraag of het octrooi stand zal houden, dan wel totdat de beroepsprocedure zal zijn ingetrokken;

² Europees Octrooibureau

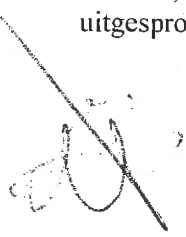
³ Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag)

⁴ Akten houden overlegging reactieve producties, door gedaagden gecombineerd met een reactie op de hulpverzoeken 5 en 6

3.2. bepaalt dat de zaak op de parkeerrol zal komen en dat de meest gerede partij de zaak weer kan opbrengen om voort te procederen;

3.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke, mr. E.F. Brinkman en mr. S.H. Verrips, rechters, bijgestaan door mr. J.M.N. van Limpt-Schrover, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 29 november 2023.



Voor ~~grosse~~/afschrift

29 NOV. 2023

De griffier,

