

vonnis

RECHTBANK NOORD HOLLAND

zaaknummer / rolnummer: C/15/231921/KGRK 15/809

Vonnis in kort geding van 23 september 2015

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TEVA NEDERLAND B.V.**,
gevestigd te Haarlem,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TEVA PHARMA B.V.**,
gevestigd te Haarlem,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen,
advocaat mr. M.A.A. van Wijngaarden te Den Haag,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
ASTRAZENECA AB,
gevestigd te Södertälje, Zweden,
gedaagde,
advocaten mr. ir. T.M. Blomme en mr. L.E. Dijkman te Amsterdam.

Eiseressen worden hierna gezamenlijk als Teva aangeduid. Gedaagde zal hierna Astrazeneca worden genoemd.

Aan deze procedure is door de rechtbank Den Haag het nummer C/09/496344 / KG 15/1424 toegekend.

Astrazeneca is gedagvaard bij dagvaardingen van 18 september 2015. De behandeling van het kort geding heeft plaatsgevonden op 22 september 2015.

Gelet op de spoedeisendheid van het gevorderde is in dit kort geding een verkort vonnis gewezen, welk vonnis hieronder is uitgewerkt.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaardingen van 18 september 2015;
 - de akte overlegging producties zijdens Teva tevens inhoudende een vermeerdering van eis;
 - de mondelinge behandeling op 22 september 2015;
 - de pleitnota's van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

1.3. De procedure is behandeld door een rechter in de rechtbank Den Haag, tevens rechter-plaatsvervanger in deze rechtbank. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden in een van de zittingszalen van de rechtbank Den Haag.

2. De feiten

2.1. Voor zover relevant voor dit kort geding staat tussen partijen het navolgende vast.

2.1.1. Teva en Astrazeneca zijn beide farmaceutische bedrijven.

2.1.2. Teva brengt in Nederland een astma-inhalator op de markt onder de aanduiding DuoResp Spiromax in een dosering van 160µg/4,5µg (verder: DuoResp Spiromax 160) en van 320µg/9µg (verder: DuoResp Spiromax 320).

2.1.3. Astrazeneca is houdster van het octrooi EP 1 289 506 B1 (verder: EP 506). Stellende dat de verkoop door Teva van DuoResp Spiromax 320 en DuoResp Spiromax 160 vermoedelijk inbreuk maakt op - in ieder geval - conclusie 1 van EP 506 en dat zij bewijs van de inbreuk wil veiligstellen, heeft Astrazeneca op 9 september 2015 verlof gevraagd voor bewijsbeslag onder Teva op (onder meer) documenten die betrekking hebben op het productieproces van DuoResp Spiromax 320 en DuoResp Spiromax 160. Conclusie 1 van EP 506 ziet op een farmaceutische samenstelling die verkregen kan worden door een daarin nader gespecificeerde werkwijze.

2.1.4. Na daartoe op 11 september 2015 verlof te hebben verkregen van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft Astrazeneca de beschikking op 14 september 2015 betekend en is het beslag aangevangen. De beslaglegging is thans nog niet afgesloten.

2.1.5. Partijen hadden eerder een geschil over inbreuk van DuoResp Spiromax op en geldigheid van octrooi EP 1 085 877 B1 (verder ook: EP 877). Tijdens een kort geding op 26 februari 2015 hebben partijen afspraken gemaakt zoals deze blijken uit het van de zitting opgemaakte proces-verbaal. De afspraken houden onder meer het volgende in:

3. Teva zal DuoResp Spiromax 160µg/4,5µg niet in Nederland in het verkeer brengen tot en met 18 maart 2015, 14.00 uur of tot het vonnis in de bodemprocedure wordt gewezen indien dat eerder is.

[..]

6. Astrazeneca zal EP 1 085 877 B1 in Nederland niet inroepen tegen DuoResp Spiromax 320µg/9µg zoals thans geregistreerd bij het CBG en partijen genoegzaam bekend en thans is beschreven in de SmPC en bijsluiter. Voor de duidelijkheid: promotie van dit product zal in overeenstemming zijn met de SmPC en de bijsluiter.

7. Astrazeneca geeft vijf weken van te voren schriftelijk bericht aan de raadsman van Teva indien zij een ander octrooi dan EP 1 085 877 B1 in Nederland wil inroepen tegen DuoResp Spiromax 320µg/9µg.

2.1.6. Bij vonnis van 18 maart 2015 heeft de rechtbank Den Haag het Nederlandse deel van EP 877 vernietigd.

2.1.7. Astrazeneca heeft van de onder 2.1.5 vermelde afspraken geen melding gemaakt in haar verzoek tot het verkrijgen van verlof voor het leggen van bewijsbeslag. Evenmin heeft zij Teva tevoren op de hoogte gesteld van het verzoek.

3. Het geschil

3.1. Teva vordert – verkort weergegeven en na wijziging van de eis – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- I. **primair** de opheffing van het gelegde conservatoir bewijsbeslag;
subsidiair Astrazeneca te veroordelen het beslag op te heffen op straffe van een dwangsom;
meer subsidiair Astrazeneca te gebieden de executie van het verlof op te schorten tot en met 19 oktober 2015 op straffe van een dwangsom;
- II. Astrazeneca te gebieden om vijf weken voorafgaand aan het inroepen in Nederland van een ander octrooi dan EP 877 tegen DuoResp Spiromax 320µg/9µg de advocaat van Teva schriftelijk over dat voornemen te berichten op straffe van een dwangsom van € 500.000 per overtreding;
- III. Astrazeneca te veroordelen in de kosten van het kort geding, te begroten op de voet van art. 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en – voor het geval voldoening van de proceskosten niet binnen twee weken plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten te rekenen vanaf die datum;
- IV. Astrazeneca te bevelen medewerking te verlenen aan alle voor de opheffing benodigde maatregelen, waaronder begrepen het instrueren van de deurwaarder en/of deskundigen om tot teruggave over te gaan van inbeslaggenomen materiaal, op straffe van een dwangsom van € 50.000 voor ieder uur dat medewerking uitblijft.

3.2. Teva legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Het beslag is gelegd in strijd met de onder 2.1.5 weergegeven verplichting van Astrazeneca om ten minste vijf weken tevoren schriftelijk bericht aan de raadsman van Teva te geven. Daarnaast is de verplichting in strijd met artikel 21 Rv door Astrazeneca niet genoemd in het verzoekschrift tot het verkrijgen van het verlof voor de beslaglegging, waardoor de voorzieningenrechter is misleid. Tevens is het beslag onrechtmatig en vexatoir omdat het niet voldoet aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.

3.3. Astrazeneca voert voor zover thans relevant de navolgende, zakelijk weergegeven verweren aan.

3.3.1. De toezegging ziet uitsluitend op een mogelijke verbodsactie tegen DuoResp Spiromax 320, maar niet op eventuele conservatoire maatregelen. Voor een bewijsbeslag is in de regel nu juist nodig dat de beslagene niet tevoren wordt geïnformeerd. Deze mogelijkheid heeft Astrazeneca niet prijsgegeven.

3.3.2. De toezegging heeft geen betrekking op DuoResp Spiromax 160. Het beslag dient dus in ieder geval in stand te blijven voor zover het ziet op dat product. Teva heeft geen

belang bij de opheffing van het beslag uitsluitend voor zover het ziet op DuoResp Spiromax 320. Het beslag ziet namelijk op bewijs van het productieproces van een combinatiepreparaat dat in beide producten aanwezig is. Alleen de dosis verschilt. Gedeeltelijke opheffing van het beslag zou daarom weinig veranderen aan de omvang van de beslagen informatie.

3.3.3. Het verzuim van Astrazeneca te voldoen aan de door artikel 21 Rv opgelegde verplichting rechtvaardigt niet de opheffing van het beslag. Het belang van Teva bij opheffing weegt niet op tegen het belang van Astrazeneca dat het beslag blijft liggen tot in een bodemzaak over de inbreuk op het octrooi is beslist. In dit verband is van belang dat het gevraagde verlov voor beslaglegging niet zou zijn geweigerd indien het verzuim zich niet zou hebben voorgedaan. In dat geval zou zeer waarschijnlijk ten minste verlov zijn gegeven voor bewijsbeslag op informatie over het productieproces van DuoResp Spiromax 160.

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

4. De beoordeling

4.1. Nu de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is om in de hoofdzaak de inbreukvordering tegen Teva te beoordelen op grond van artikel 4 EEX II-Vo¹ bestaat tevens internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen in dit kort geding die zich richten tegen de door Astrazeneca gevorderde voorlopige maatregelen.

4.2. Gezien het voortduren van de beslaglegging waartegen de vorderingen in dit kort geding zich keren, is gerechtvaardigd dat op de door Teva aangevoerde bezwaren tegen dat beslag op zeer korte termijn wordt beslist.

4.3. De beperkte uitleg die Astrazeneca geeft aan de onder 2.1.5 weergegeven afspraken tussen partijen kan vooralsnog niet worden gevolgd. Door verlov te vragen voor bewijsbeslag op grond van de stelling dat DuoResp Spiromax 320 vermoedelijk inbreuk maakt op EP 506 met het doel bewijs van die inbreuk te verkrijgen wordt dat octrooi in strijd met de afspraken tegen Teva ingeroepen zonder voorafgaande waarschuwing. Astrazeneca handelt aldus in strijd met haar verplichtingen jegens Teva.

4.4. Het gevraagde verlov maakt voorts in strijd met artikel 21 Rv geen melding van de afspraken tussen partijen ofschoon deze, naar Astrazeneca heeft moeten begrijpen, van aanzienlijk belang zijn voor de op het verzoek te nemen beslissing.

4.5. De stelling van Astrazeneca dat de bezwaren van Teva niet raken aan het bewijsbeslag voor zover dat ziet op DuoResp Spiromax 160 kan evenmin worden gevolgd. Teva bestrijdt de gestelde inbreuk van DuoResp Spiromax 320 en DuoResp Spiromax 160 op EP 506 en heeft aangevoerd dat zij gezien de beperkte tijd tot het kort geding haar betwisting niet in detail heeft kunnen uitwerken. Indien Astrazeneca zich aan de gemaakte afspraken met Teva zou hebben gehouden en de voorzieningenrechter volledig zou hebben

¹ Verordening (EU) nr. 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

geïnformeerd, zou Teva in de gelegenheid zijn geweest deze bezwaren tegen de voorgenomen beslaglegging tevoren aan de voorzieningenrechter kenbaar te maken. Kennisneming van die bezwaren zou mogelijk hebben geleid tot nadere vragen aan Astrazeneca van de voorzieningenrechter of het horen van Teva op het verzoek. Dit laatste is in geval van een verzoek tot verlov voor het leggen van bewijsbeslag niet gebruikelijk, maar onder de omstandigheden van dit geval had de voorzieningenrechter daartoe aanleiding kunnen zien. Het is in ieder geval bepaald niet uit te sluiten dat vervolgens het beslagverlov niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn verleend.

4.6. Dat geldt ook voor zover het bewijsbeslag het productieproces van DuoResp Spiromax 160 zou moeten betreffen omdat DuoResp Spiromax 160 en DuoResp Spiromax 320, naar Astrazeneca stelt, volgens hetzelfde productieproces worden gemaakt en de inbreuk in het verzoekschrift voornamelijk is onderbouwd aan de hand van de resultaten van onderzoek naar de eigenschappen van DuoResp Spiromax 320. De betwisting van Teva van de inbreuk zou dus evengoed betrekking hebben op DuoResp Spiromax 160.

4.7. Teva dient zoveel mogelijk in de positie te worden gebracht waarin Astrazeneca de afspraken zou zijn nagekomen. De gevolgen van het verleende beslagverlov moeten daarom worden teruggedraaid en het bewijsbeslag dient te worden opgeheven. Een afweging van belangen zoals door Astrazeneca bepleit is in deze omstandigheden niet aan de orde. Die afweging kan overigens bezwaarlijk in het voordeel van Astrazeneca uitvallen voor zover het zou moeten resulteren in handhaving van het bewijsbeslag dat ziet op DuoResp Spiromax 320 omdat zij daarmee ten koste van Teva zou profiteren van haar wanprestatie.

4.8. Het door Teva gevorderde is derhalve op voormelde gronden toewijsbaar. De onder II en IV gevorderde dwangsommen worden gematigd en aan een maximum gebonden als hierna vermeld. Astrazeneca wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten. Partijen hebben over de hoogte daarvan overeenstemming bereikt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. heft het in de dagvaarding bedoelde conservatoire bewijsbeslag op;

5.2. beveelt Astrazeneca om binnen drie uur na betekening van dit vonnis de maatschap Equilibristen gerechtsdeurwaarders te Dordrecht en de onder 3.6 van het beslagverlov genoemde deskundigen te instrueren om tot teruggave over te gaan van alle bij Teva in gerechtelijke bewaring genomen bescheiden, digitale bestanden, en kopieën daarvan, alsmede van alle gegevensdragers waarop deze bescheiden, digitale bestanden, en kopieën daarvan zich bevinden of hebben bevonden, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor ieder uur dat Astrazeneca in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 2.000.000,-;

5.3. gebiedt Astrazeneca om vijf weken voorafgaand aan het intropen in Nederland – onder meer in de vorm van het leggen van conservatoir bewijsbeslag, het treffen van overige voorlopige maatregelen tot bescherming van bewijs, het instellen van een exhibitievordering, het verzoeken om een ex parte inbreukverbod of het instellen van een

inbreukvordering, in kort geding of ten gronde – van een ander octrooi dan EP 1 085 877 B1 tegen DuoResp Spiromax 320 µg/9 µg de procesadvocaat van Teva schriftelijk over dat voornemen te berichten, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- per keer dat daaraan niet wordt voldaan;

5.4. veroordeelt Astrazeneca in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan zijde van Teva begroot op € 20.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf twee weken na betekening van dit vonnis;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, rechter-plaatsvervanger in deze rechtbank, en in het openbaar uitgesproken op 23 september 2015.