

2.1 Actavis vordert vernietiging, althans een verklaring voor recht van nietigheid, van de Nederlandse delen van octrooien EP 1 124 539 (verder: EP 539) voor een *pharmaceutical formulation comprising omeprazole* en EP 0 984 773 (verder: EP 773) voor een *pharmaceutical formulation of omeprazole*, welke octrooien aan Astrazeneca zijn verleend.

2. De vorderingen en het verweer

1.2 Partijen hebben hun standpunten toegelicht ter zitting van 1 juni 2012 aan de hand van pleitnotities. Vervolgens is het vonnis bepaald op heden.

- 1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 16 september 2011;
 - de akte van Actavis van 19 oktober 2011 met producties 1 tot en met 41;
 - de conclusie van antwoord van 28 december 2011
 - de akte van Astrazeneca van 1 juni 2012 met productie 1.

1. De procedure

De zaak is voor Actavis behandeld door haar advocaat en mr. L.L. Huisman, eveneens advocaat te 's-Gravenhage, voor Astrazeneca door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Actavis en Astrazeneca genoemd worden.

de rechtspersoon naar vreemd recht
ASTRAZENECA AB,
 gevestigd te Södertälje, Zweden
 gedagde,
 advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te 's-Gravenhage.

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
ACTAVIS GROUPTC EHF,
 gevestigd te Hafnarfjörður, IJsland
 eisers,
 advocaat mr. A. Killian te 's-Gravenhage,

in de zaak van

Vonnis van 25 juli 2012

zaaknummer / rolnummer: 405170 / HA ZA 11-2545

Sector civiel recht

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

grosse **ZX**
 afschrift
 aan procureurs
 verzonden 25 JULI 2012

VONNIS
 5X

3.1 De vraag doet zich voor welk belang Actavis bij haar vorderingen heeft nu door Astrazeneca volledig afstand van de octrooirechten is gedaan en deze afstand in het octrooiregister is ingeschreven. Actavis heeft ter zitting desgevraagd slechts aangegeven ook nu nog belang te hebben bij vernietiging omdat de geldigheid van de octrooien voor het verleden in stand zou laten. Volgens artikel 63 ROW 1995² heeft de afstansplicht anders dan het voor 5 juni 2008 geldende artikel 63, terugwerkende kracht overeenkomstig artikel 75, vijfde tot en met zevende lid. Om de geldigheid voor het verleden weg te nemen is de vernietiging dus niet nodig. Niet is in te zien welk ander belang voor Actavis nog zou bestaan bij toewijzing van de vorderingen. Toewijzing van de vorderingen heeft, zoals blijkt

3. De beoordeling

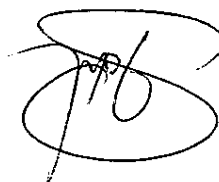
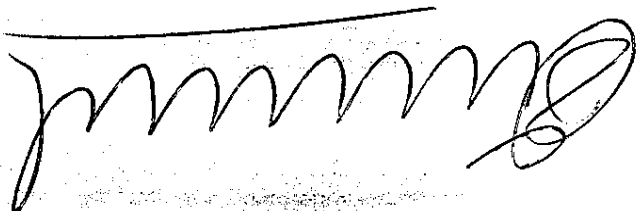
2.4 Actavis verzet zich tegen haar veroordeling in de proceskosten. Volgens Actavis was het niet zinnig Astrazeneca te onderzoeken vrijwillingig afstand te doen van haar octrooirechten omdat niet te verwachten viel dat Astrazeneca daarmee zou instemmen. In dit verband wijst Actavis er op dat zij nog in maart van dit jaar Astrazeneca heeft verzocht om afstand te doen van het Duitse deel van het octrooi en dat Astrazeneca daarop niet heeft gereageerd, dat Astrazeneca de geldigheid van de octrooien in een oppositieprocedure bij het Europees octrooibureau en in andere landen waarvoor de octrooien geldig hebben telkens heeft verdedigd, dat Astrazeneca voor Nederland nog recent instandhoudingsstaxen heeft betaald en dat Astrazeneca zich in Nederland beroept op een ander esomeprazol-octrooi. Actavis meent verder dat van haar niet gevraagd kan worden de geldigheid van de onderbouwing van haar nietigheidsgarantunten vergt en zou betekenen dat zij informatie over een beoogde markttoetreding aan Astrazeneca prijs zou geven. Ook bestaat volgens Actavis gevaar dat Astrazeneca zal proberen tijd te rekken.

2.3 Wat de gevorderde vernietiging betreft refereert Astrazeneca zich aan het oordeel van de rechtbank. Zij meent echter dat Actavis de procedure voorbarig is gestart omdat Actavis haar tevoren niet heeft verzocht of gesommeerd vrijwillingig aan het gevorderde te voldoen. Astrazeneca heeft bij akte stukken overgelegd waaruit blijkt dat zij inmiddels vrijwillingig volledig afstand van de octrooien heeft gedaan en dat de afstansplicht op 19 april 2012 in het octrooiregister is ingeschreven. Astrazeneca stelt zich voorts op het standpunt dat de onderhavige procedure geen betrekking heeft op handhaving van IE-rechten, zodat artikel 1019h Rv niet van toepassing is. Astrazeneca vordert daarom dat Actavis in de volgens het liquidatietarief te begroten proceskosten wordt veroordeeld (zonder vordering tot uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis).

2.2 EP 539 en EP 773 hebben betrekking op formuleringen van geneesmiddelen die hetzelfde omeprazol, hetzij een van de enantiomeren van omeprazol, zoals esomeprazol, als werkzame stof bevatten. Esomeprazol is een zogenaamde protonpompremmer en wordt gebruikt voor de behandeling van zuurgetelateerde ziekten van het maagdarmskanaal en de stofwisseling. Actavis heeft in de dagvaarding gesteld belang te hebben bij vernietiging omdat zij niet een eigen generiek esomeprazolproduct op de markt wenst te komen. Volgens Actavis zijn EP 539 en EP 773 nietig, omdat de octrooien niet nieuw, niet inventief en niet

nawerkbaar zijn.

Actavis vordert voorts veroordeling van Astrazeneca in de volgens artikel 1019h Rv¹ te begroten proceskosten.

type: 54
coll:



mr. J. Th. van Walderveen op 25 juli 2012.

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

begroot op € 560 aan verschotten en € 1.356 aan salaris van de advocaat.

4.2 veroordeelt Actavis in de proceskosten, aan de zijde van Astrazeneca tot dit vonnis

4.1 wijst de vorderingen af;

De rechtbank:

4. De beslissing

3.4 Gezien het voorgaande bestaat geen aanleiding tot veroordeling van Astrazeneca in de proceskosten en dient Actavis in die kosten te worden veroordeeld, zoals door Astrazeneca gevorderd te berekenen volgens het liquidatietarief.

3.3 Dat bij Actavis de verwachting bestond dat Astrazeneca zich tegen dit standpunt zou verweren, doet daar niet aan af. Die verwachting is overigens onjuist gebleken. Evenmin kunnen redenen zijn sommatie achterwege te laten dat de gestelde nietigheid van de octoroien uitvoerige onderbouwing vergt, dat het Actavis zou noodzaken Astrazeneca op de hoogte te stellen van de beoogde markttoetreding of dat Astrazeneca zou trachten tijd te rekken. Dit soort bezwaren rechtvaardigen niet dat Astrazeneca wordt belast met proceskosten die vermeden hadden kunnen worden. Actavis had Astrazeneca zonnodig een termijn kunnen stellen voor vrijwillige arstand van haar rechten.

3.2 Afwijzing van de vorderingen brengt met zich dat Actavis in beginsel veroordeeld dient te worden in de proceskosten. Er zou aanleiding kunnen bestaan deze kosten ten laste van Astrazeneca te brengen omdat Astrazeneca pas tijdens deze procedure arstand van haar octoroien heeft gedaan. Astrazeneca voert echter terecht aan dat zij niet in de gelegenheid is geweest vrijwillig te voldoen aan de vorderingen van Actavis. Ter vernijding van modeloze procedures mag van Actavis worden verwacht dat zij Astrazeneca tenminste op de hoogte stelt van haar standpunt dat (ook) de Nederlandse delen van EP 539 en EP 773 ongelidig zijn en verzoekt daarvan arstand te doen zodat Astrazeneca gelegenheid heeft vrijwillig aan dit verzoek te voldoen.

uit wat hierna wordt overwogen, ook geen invloed op de beslissing over de proceskosten. De vorderingen dienen aldus bij gebrek aan belang te worden afgewezen.