

rolbeslissing

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 316487 / HA ZA 08-2507

Rolbeslissing van 26 november 2008

in de zaak van

de vennootschap naar Amerikaans recht,
ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC.,
gevestigd te Santa Clara,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat prof.mr. C.J.J.C. van Nispen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap
MEDTRONIC B.V.,
gevestigd te Heerlen,
2. de besloten vennootschap
MEDTRONIC TRADING NL B.V.,
gevestigd te Heerlen,
3. de besloten vennootschap
B.V. MEDTRONIC FSC,
gevestigd te Heerlen,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
behandeld door prof. mr. Ch. Gielen en mr J.J. Allen, advocaten te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Abbott en Medtronic (in enkelvoud) genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Deze zaak betreft een procedure volgens de Regeling versneld regime in octrooizaken van deze rechtbank, waartoe bij beschikking van 27 juni 2008 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank verlof is verleend. Abbott heeft vervolgens op 2 juli 2008 met uitsluiting van repliek en dupliek Medtronic 2008 gedagvaard tegen de zitting van 30 juli 2008.

1.2. Partijen hebben voortgeprocedeerd conform de in voornoemde beschikking getroffen regeling. Daartoe heeft Medtronic op 1 oktober 2008 de conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie genomen. Op 12 november 2008 is door Abbott in geding gebracht de conclusie van antwoord in reconventie, tevens inhoudende een incidentele vordering ex art. 843a juncto art. 1019a Rv.

1.3. In de beschikking van 27 juni 2008 is bepaald onder 9:

Indien de in reconventie verwerende partij een incident opwerpt, dan is de termijn voor antwoord in het incident conform art. 2.7 van het Landelijk rolreglement **2 weken**, op straffe van akte niet dienen in het incident. In het incident zal tegelijk met het eindvonnis vonnis worden gegeven.

En onder 13:

Indien de eisende partij niet conform het bepaalde in deze beschikking procedeert, zal de zaak ambtshalve uit het regime van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken worden verwijderd.

Medtronic zal antwoorden in het incident ter rolle van 26 november 2008.

Het pleidooi in de hoofdzaak is bij de beschikking van 27 juni 2008 bepaald op vrijdag 6 februari 2009 te 9.30 uur.

1.3. Abbott heeft bij brief van 11 november 2008 verzocht van de regeling versneld regime in octrooizaken af te wijken in zoverre dat in het incident ex art. 843a juncto art. 1019a Rv direct vonnis zal worden gegeven. Indien dit meebrengt dat de zaak op grond van het sub 13 van de beschikking van 27 juni 2008 formeel uit het versnelde regime wordt gehaald, ontmoet dat aan de zijde van Abbott geen bezwaar, al heeft het Abbott's voorkeur om de oorspronkelijk vastgestelde pleitdatum in de hoofdzaak (6 februari 2009) te handhaven.

1.4. Medtronic heeft bij brief van 13 november 2008 bezwaar gemaakt tegen de toewijzing van het verzoek omdat zij er groot belang bij heeft dat deze zaak ten spoedigste in de bodemprocedure wordt uitgeprocedeerd.

2. Overige van belang zijnde omstandigheden

2.1. De inzet van de hoofdzaak betreft het Europees octrooi van Abbott met nummer 1 068 88442 dat betrekking heeft op "Expandable Stents". Abbott vordert in conventie, kort gezegd, een inbreukverbod, de bepaling van een dwangsom en de veroordeling tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat. In reconventie vordert Medtronic, kort gezegd, primair de vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi, subsidiair een verbod het Nederlandse deel van het octrooi te handhaven en voorts veroordeling van Abbott om aan Medtronic de schade te vergoeden die zij heeft geleden door de tenuitvoerlegging van het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, tussen partijen geweest op 28 augustus 2008 (B9 7025).

2.2. Voornoemd vonnis van 28 augustus 2008 is tussen partijen geweest in een geschil waarin Abbott kort gezegd, een inbreukverbod vroeg. Medtronic heeft de inbreuk betwist en ook een geldigheidsverweer gevoerd. De voorzieningenrechter heeft het octrooi naar voorlopig oordeel geldig bevonden en voorts het voorlopig oordeel uitgesproken dat Medtronic inbreuk maakt op het octrooi van Abbott.

2.3. Op 16 juni 2008 heeft Abbott bij de rechtbank te Maastricht een verzoek tot het leggen van een zogenaamd conservatoir bewijs- en beschrijvend beslag in de zin van de artt. 1019b-1019d Rv onder Medtronic, ingediend. Aan dat verzoek heeft Abbott ten grondslag gelegd dat Medtronic inbreuk maakt op het Europese octrooi van Abbott. Met de verzochte bewijsmaatregelen beoogde Ab-

bott, volgens voormeld verzoek, bewijs ten aanzien van de omvang van de inbreuk en het distributienetwerk van de inbreukmakende producten te verzamelen en veilig te stellen, om zo een feitelijke onderbouwing te kunnen geven aan de inbreukvordering die Abbott zal instellen bij de rechtbank 's-Gravenhage.

2.4. Het verzoek is toegewezen als verzocht, onder de voorwaarde dat het octrooi EP 1068842 van Abbott van kracht is, alsmede onder de voorwaarde dat het leggen van het beslag onmiddellijk wordt opgeschort indien de vermeende inbreukmaker(s) kenbaar maakt/maken gebruik te willen maken van het bepaalde in het derde lid van art. 1019e Rv en voorts onder de voorwaarde dat de eis in de hoofdzaak wordt ingesteld binnen veertien dagen na het (eerste) beslag, met uitvoerbaarverklaring van deze beschikking bij voorraad.

2.5. Vervolgens is op 19 juni 2008 door Voogt, in haar hoedanigheid van deurwaarder, een aanvang gemaakt met de beslaglegging onder Medtronic. Dit beslag is met verdere tussenkomst van de voorzieningenrechter te Maastricht afgerond.

2.6. Medtronic heeft vervolgens bij de voorzieningenrechter te Maastricht in kort geding gevorderd dat de voorzieningenrechter – zakelijk weergegeven – Abbott met onmiddellijke ingang verbiedt direct of indirect kennis te nemen van en/of op enigerlei wijze de beschikking te verkrijgen over de informatie getroffen door het beslag ex artikel 1019b Rv, en Voogt met onmiddellijke ingang verbiedt aan Abbott of enige andere derde inzage te geven in en/of te (doen) geven in het door beslag getroffen.

In reconventie heeft Abbott gevorderd dat de voorzieningenrechter zal gelasten dat Medtronic gedooft dat Voogt aan Abbott het origineel van de gedetailleerde beschrijving met bijbehorende data afgeeft en Abbott toegang geeft tot het proces-verbaal van bewijsbeslag met bijbehorende (kopieën van) documenten en elektronische data.

2.7. De voorzieningenrechter te Maastricht heeft hierop beslist bij vonnis van 29 juli 2008 (B9 6531) en daartoe onder meer overwogen:

3.2. Het partijen verdeeld houdende komt neer op de vraag of Abbott als beslaglegger direct na de beslaglegging op de bedoelde informatie ook automatisch inzage heeft in die informatie en, zo nee, vanaf welk moment daarna wel.

3.3. De voorzieningenrechter is met Medtronic van oordeel dat uit de tekst van artikel 1019b Rv, dat het onderhavige zogenaamde bewijsbeslag regelt, alsmede uit de parlementaire geschiedenis en uit de tekst van de Richtlijn 2004/48/EG, waarop voormeld artikel is gebaseerd, volgt dat het bedoelde beslag primair dient om bewijs, dat dient ter onderbouwing van de stelling dat inbreuk is gemaakt op een intellectueel-eigendomsrecht, veilig te stellen en niet om dat te vergaren.

3.4. Artikel 1019b Rb bepaalt immers: "*De voorzieningenrechter kan verlof verlenen tot het treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs (onderstreping door de voorzieningenrechter) aan de verzoeker die voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.*"

3.5. In de parlementaire geschiedenis met betrekking tot de artikelen 1019-1019i Rv is in de "nota naar aanleiding van het verslag" (kamerstuk 30 392, nr. 6) het volgende opgenomen: *"Het bewijsbeslag strekt ertoe bewijsmiddelen veilig te stellen, opdat ze niet door de vermeende inbreukmaker kunnen worden vernietigd of vervreemd. In de op het beslag volgende inbreukprocedure – met als hoofdeis beëindiging van de (dreigende) inbreuk – zijn de zaken beschikbaar voor bewijs."* Ook uit deze tekstpassage volgt dat de strekking van de bevoegdheid van artikel 1019b Rv is om daarmee primair bewijs veilig te stellen, en niet om dat bewijs te vergaren, in die zin dat het meteen na de beslaglegging ter beschikking van de beslaglegger staat.

3.7. (...)Medtronic stelt terecht dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de mogelijkheid tot het leggen van bewijsbeslag, welk recht is geregeld in artikel 1019b e.v. Rv, dat is gebaseerd op artikel 7 van de meergenoemde richtlijn enerzijds, en vervolgens het verkrijgen tot toegang tot dat bewijs, hetgeen is geregeld in artikel 1019a jo. 843a Rv, welk eerste artikel is gebaseerd op artikel 6 van de richtlijn. Indien de beslaglegger op de voet van artikel 1019b Rv bewijs heeft veilig gesteld, is het vervolgens aan de beslaglegger om inzage in dat bewijs te vorderen op grond van artikel 843a Rv; het inzagerecht volgt immers niet automatisch uit het recht om beslag te mogen leggen op het bewijs.

3.12. Voor het geval Abbott in reconventie toch aan haar vordering de artikelen 1019a jo. 843a Rv ten grondslag heeft willen leggen, overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

3.13. Inleidend overweegt de voorzieningenrechter, dat de stelling van Medtronic dat deze vordering tot inzage slechts kan worden ingesteld bij de bodemrechter die ten gronde oordeelt over de vraag of er sprake is van een inbreuk op het octrooirecht geen steun in het recht vindt.

3.14. Bij de beantwoording van de vraag of Abbott een recht op inzage heeft in het bewijs is doorslaggevend of Abbott daarbij een rechtmatig belang heeft. Daartoe is niet noodzakelijk dat al in rechte is vastgesteld dat er sprake is van een inbreuk door Medtronic op het bedoelde intellectuele-eigendomsrecht van Abbott. Overlegging van redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal om de (inbreuk)vorderingen te onderbouwen mag voldoende worden geacht. Het is dan ook heel wel denkbaar dat een dergelijke vordering bij spoedeisend belang aan een voorzieningenrechter wordt voorgelegd.

3.15. Uit de onderbouwing door Abbott van het inleidende verzoek tot de beslaglegging blijkt echter dat zij met dat beslag geen bewijs wenst te vergaren omtrent de vraag of Medtronic inbreuk heeft gemaakt op het intellectuele-eigendomsrecht van Abbott, maar dat zij met dat beslag informatie omtrent de omvang van de inbreuk en het distributienetwerk van de beweerdelijk inbreukmakende producten wenst te verzamelen en veilig te stellen, om zo een feitelijke onderbouwing te kunnen geven aan de inbreukvordering die Abbott wil instellen, en inmiddels heeft ingesteld bij de rechtbank 's-Gravenhage. De omvang van de inbreuk komt in het kader van de begroting van de schade als gevolg van de inbreuk echter pas aan de orde indien is vastgesteld dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden. De vraag of er een inbreuk heeft plaatsgevonden ligt, zoals gesteld, thans voor bij de rechtbank 's-Gravenhage.

Abbott heeft derhalve ook thans geen spoedeisend rechtmatig belang bij haar vordering tot vrijgave van het bewijsbeslag.

2.7. De voorzieningenrechter te Maastricht heeft vervolgens – kort gezegd – Abbott verboden van het vergaarde bewijs kennis te nemen en de op de artt. 1019a jo. 843a Rv gegronde vordering in reconventie afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang.

3. De beoordeling

3.1. In deze rolbeslissing is uitsluitend aan de orde de vraag of en met name wanneer de rechtbank zal beslissen op het verzoek in het incident ex de artt. 1019a jo. 843a Rv. Naar de kern verzoekt Abbott een versnelde behandeling van het incident desnoods met voorbijgaan van het gestelde in de beschikking versneld regime.

3.2. Gelijk de voorzieningenrechter te Maastricht heeft overwogen heeft het beslag ex artikel 1019b Rv de uitsluitende strekking het bewijs veilig te stellen. Om toegang tot het bewijs te krijgen kan bijvoorbeeld de weg van art. 1019a jo. art. 843a Rv te worden gevolgd. Die weg kan worden gevolgd door een vordering in kort geding, als bodemzaak en als incident in een bodemzaak.

3.3. De beoordeling van de vordering tot inzage en kennisneming ex art. 1019a Rv vergt als regel een voorlopig oordeel omtrent de uitkomst van de (komende) hoofdzaak. Dit kan zich voordoen niet alleen indien de vordering ziet op inzage in het bewijs ter vaststelling van de inbreuk maar ook als de inzage de vaststelling van de omvang van de inbreuk, waaronder de omvang van de schade moet dienen. Dit brengt met zich mee dat in een materie waarin de uitsluitende bevoegdheid van deze rechtbank aan de orde is, de vordering tot inzage en kennisneming van het bewijs kan worden ingesteld bij deze rechtbank.

3.4. In dit geval heeft Abbott de vordering tot inzage en kennisneming gedaan als een incident in een hoofdzaak welke een octrooirecht tot onderwerp heeft. De hoofdzaak valt binnen de uitsluitende competentie van deze rechtbank. Zoals hierboven is overwogen geldt dit ook voor het incident. Het incident zal dus ontvankelijk zijn.

3.5. Bij de vaststelling van het moment waarop op het incident zal worden beslist is in aanmerking te nemen dat in dit geval de hoofdzaak een procedure is volgens de Regeling versneld regime in octroozaken. Het incident is opgeworpen door eiseres bij conclusie van antwoord in reconventie. Volgens regel 8 van bedoelde Regeling geldt dan een termijn voor antwoord in het incident van twee weken en zal in het incident tegelijk met het eindvonnis vonnis worden genomen. De mondelinge behandeling van het incident valt dan samen met het pleidooi in de hoofdzaak. Dat beslissing op het incident tegelijk met het eindvonnis de hoofdregel is blijkt ook uit het gestelde in regel 6 laatste volzin van de Regeling versneld regime in octroozaken. Enkel op incidenten ingesteld ter eerst diende dage zal zonodig eerder worden beslist.

3.6. Abbott voert terecht aan dat het regime tot een onwenselijk gevolg kan leiden indien eiser in het incident toegang tot het bewijs wil verkrijgen om dat bewijs in de hoofdzaak te kunnen gebruiken.

3.7. Medtronic voert aan dat afwijking van het regime kan leiden tot vertraging van de vastgestelde procedure waardoor de hoofdzaak niet kan worden behandeld op de vastgestelde datum en de zaak uit het versneld regime wordt verwijderd. Medtronic wijst erop dat zij bij de huidige stand van de procedures, waaronder een voor haar nadelige beslissing in kort geding, belang heeft bij een spoedige beslissing in de hoofdzaak en bijgevolg onverstoorde voortzetting van het versneld regime zoals dat op verzoek van Abbott is bepaald.

3.8. De rechtbank onderkent het gewicht van de aangevoerde belangen. Abbott had aan deze belangen tegemoet kunnen komen door haar vordering tot inzage en kennisneming van het bewijs in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. In dit geval was het beslag ex art. 1019b Rv gelegd ruim voor de dag waarop zij de dagvaarding in versneld regime uitbracht en ook voor de dag waarop zij het verlov van de voorzieningenrechter van deze rechtbank verkreeg om Medtronic volgens de Regeling versneld regime in octrooizaken te dagvaarden. Abbott is dan ook in staat geweest de vordering tot inzage en kennisneming van het bewijs in de dagvaarding op te nemen of in elk geval ter eerst dienende dage te doen. In dat geval zou er voldoende tijd beschikbaar zijn geweest voor een afzonderlijke behandeling van het incident en een zo tijdige beslissing daarop dat het bepaalde versneld regime gehandhaafd kan blijven.

3.11. In het nu voorliggende geval is er een theoretische mogelijkheid – in afwijking van het conform de beschikking bepaalde regime - op korte termijn een mondelinge behandeling van het incident te bepalen en daarna op zo korte termijn te beslissen, dat Abbott – bij toewijzing van de incidentele vordering – tijdig van het bewijs kan kennis nemen en dit nog voor de behandeling op 6 februari 2009 in geding zou kunnen brengen. Abbott stelt voor, zo begrijpt de rechtbank, van deze mogelijkheid gebruik te maken.

3.12. De rechtbank zal evenwel geen gebruik maken van deze theoretische mogelijkheid. Redengevend hiervoor is de omstandigheid, welke ook door de voorzieningenrechter te Maastricht in het vonnis van 29 juli 2008 onder 3.15 is gesignaleerd, dat het bewijs waarvan Abbott kennis wil nemen de omvang van schade en inbreuk betreft en niet het bestaan van de inbreuk. Abbott heeft niet bestreden dat zij de toegang tot het bewijs niet van node heeft ter onderbouwing van het bestaan van de inbreuk. Onder die omstandigheid heeft Abbott geen voldoende zwaarwegend en spoedeisend belang bij voortijdige toegang tot het bewijs en is bovendien de behandeling van de hoofdzaak een meer geëigend moment voor de beoordeling van het incident. Zou immers in de hoofdzaak worden geoordeeld dat er geen sprake is van inbreuk, dan is er ook geen grond om Abbott toegang te geven tot de beslagen administratie van Medtronic.

3.13 Het verzoek van Abbott tot versnelde behandeling van het incident zal worden afgewezen. Conform de beschikking van 27 juni 2008 zal Medtronic he-

den antwoorden in het incident, waarna op het incident na de mondelinge behandeling op 6 februari 2009 zal worden beslist.

4. De beslissing

De rechtbank:

wijst af het verzoek van Abbott neergelegd in haar brief van 11 november 2008.

Deze beslissing is gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 26 november 2008.