

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/435136 / HA ZA 13-65

Vonnis van 21 mei 2014

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH,
gevestigd te Frankfurt am Main, Duitsland,
eiseres,
advocaat mr. B.J.H. Crans te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC.,
gevestigd te San Diego, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Sanofi en Amylin genoemd worden. Inhoudelijk is de zaak behandeld voor Sanofi door S.C. Dack, *barrister* en geregistreerd EU-advocaat te Amsterdam, mr. P. van Schijndel en mr. J.M.J.A. Krens, advocaten te Amsterdam, en haar octrooigemachtigde dr. J.H.J. den Hartog, en voor Amylin door mr. P.A.M. Hendrick, mr. R.M. Kleemans en mr. A.A.A.C.M. van Oorschot, advocaten te Amsterdam en haar octrooigemachtigde drs. K.M.L. Bijvank.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnissen van 13 november 2013;
 - de akte na pleidooi van Amylin van 27 november 2013;
 - de antwoord-akte na pleidooi van Sanofi van 11 december 2013.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

- 2.1. Volhard wordt bij hetgeen bij tussenvonnissen van 13 november 2013 (hierna: het tussenvonnissen) is overwogen en beslist.

2.2. In het tussenvonnis is geconcludeerd dat conclusie 20 en de daarvan afhankelijke conclusies 21-26 van Europees Octrooi 0 996 459 B1 (hierna: EP 459 of het octrooi) moeten worden vernietigd voor zover die meer inhouden dan het tweede hulpverzoek en dat de conclusies 1-19 van EP 459 ongewijzigd in stand kunnen worden gelaten. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de gevolgen die de gedeeltelijke vernietiging van conclusies 20-26 heeft voor conclusie 27 van EP 459 en over de verhouding tussen het tweede hulpverzoek en conclusie 27.

conclusie 27 van EP 459

2.3. De rechtbank begrijpt dat partijen het erover eens zijn dat het tweede hulpverzoek ook een wijziging van conclusie 27 meebrengt, in die zin dat conclusie 27 afhankelijk wordt van de gewijzigde conclusie 20 in plaats van de oorspronkelijke conclusie 20. De rechtbank gaat er daarom van uit dat Amylin conclusie 27 niet meer handhaaft in de vorm waarin die conclusie is verleend en dat dus niet hoeft te worden beoordeeld of conclusie 27 in die vorm geldig was.

2.4. De rechtbank begrijpt dat partijen het er ook over eens zijn dat het tweede hulpverzoek leidt tot onduidelijkheid over de inhoud van conclusie 27 en dat het tweede hulpverzoek in zoverre niet toelaatbaar is op grond van artikel 84 van het Europees Octrooiverdrag. Sanofi heeft dat uitdrukkelijk zo betoogd. Amylin heeft zich in haar akte beperkt tot het voorstel om “eventuele onduidelijkheid” op te lossen door een nadere wijziging van conclusie 27. Gelet daarop gaat de rechtbank ervan uit dat Amylin conclusie 27 volgens het tweede hulpverzoek niet handhaaft zonder nadere wijzigingen, althans dat het tweede hulpverzoek wat betreft conclusie 27 niet toelaatbaar is zonder nadere wijzigingen.

2.5. In haar akte heeft Amylin een verzoek gedaan tot nadere wijziging van conclusie 27 van EP 459 in die zin dat deze thans zou moeten komen te luiden (wijzigingen onderstreept, doorhalingen gerenvooid weergegeven):

Use according to any of the claims 1-19 wherein said medicament is a pharmaceutical composition as defined in ~~of~~ any one of claims 20-26.

In de Nederlandse vertaling:

Toepassing volgens één der conclusies 1-19, waarbij genoemd geneesmiddel een farmaceutisch preparaat als gedefinieerd in ~~volgens~~ één der conclusies 20-26 is.

2.6. Sanofi heeft zich tegen toelating van het verzoek verzet omdat dit volgens haar in strijd is met de goede procesorde. De rechtbank overweegt als volgt.

2.7. De rechtbank is met Sanofi van oordeel dat de nadere wijziging niet toelaatbaar is omdat die te laat naar voren is gebracht. Sanofi heeft terecht opgemerkt dat de akte na het tussenvonnis niet was bedoeld om (weer) een nieuwe conclusie te introduceren, maar uitsluitend om partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over de inhoud en geldigheid van de op dat moment voorliggende conclusie 27 in het licht van de gedeeltelijke vernietiging van conclusies 20-26 en het tweede hulpverzoek van Amylin. Nadere wijzigingen had Amylin eerder kunnen en moeten aanvoeren, bijvoorbeeld direct bij het

indienen van het tweede hulpverzoek. Als nu nog een nieuwe conclusie zou worden toegestaan, zou dat meebrengen dat Sanofi de gelegenheid zou moeten krijgen om daar eventuele geldigheidsbezwaren tegen aan te voeren, waarna Amylin daarop weer zou moeten kunnen reageren. Daarvoor is in dit stadium van de procedure geen ruimte meer. De rechtbank zal daarom conclusie 27 van het Nederlandse deel van EP 459 volledig nietig verklaren.

proceskosten

2.8. Nu beide partijen in deze procedure over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten in die zin worden gecompenseerd dat ieder zijn eigen kosten draagt.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. vernietigt conclusie 20 en de daarvan afhankelijke conclusies 21-26 van het Nederlandse deel van EP 459 voor zover die meer inhouden dan het in 3.4.2. van het tussenvonnis weergegeven tweede hulpverzoek;

3.2. vernietigt conclusie 27 van het Nederlandse deel van EP 459;

3.3. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt;

3.4. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. J.Th. van Walderveen en mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 21 mei 2014.