

NAAM DER KONINGINI

Vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 381707 / HA ZA 10-4199

Vonnis in incident van 1 februari 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TISSUE PROCESSING INTERNATIONAL B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AAP BIOIMPLANTS NETHERLANDS B.V.,
voorheen handelend onder de naam **FAME HOLDING**,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
**EUROPEAN MEDICAL CONTRACT MANUFACTURING (E.M.C.M.)
B.V.**,

alle gevestigd te Nijmegen,
eiseressen in conventie in de hoofdzaak,
verweersters in reconventie in de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
advocaat: mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
BIOBANK S.A.,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
BIOBANK INTERNATIONAL S.A.,

beide gevestigd te Presles en Brie, Frankrijk,
gedaagden in conventie in de hoofdzaak,
eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, verweersters in het incident zullen hierna gezamenlijk TPI c.s. (in enkelvoud) genoemd worden. Eiseressen in conventie onder 1 en 2 zullen TPI en AAP worden genoemd. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, eiseressen in het incident zullen hierna Biobank, Biobank International en gezamenlijk Biobank c.s. (eveneens in enkelvoud) genoemd worden.

Voor Biobank c.s. wordt de zaak behandeld door mrs. H.W. Wefers Bettink en F.S.G. Tuinzing-Westerhuis, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door drs. K.M.L. Bijvank, octrooigemachtigde.

381707 / HA ZA 10-4199
1 februari 2012

2

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 oktober 2010,
- de akte houdende producties, bewijsaanbod en mededeling met betrekking tot comparitie na antwoord van 8 december 2010 van TPI c.s., met 56 producties,
- de conclusie van antwoord, tevens houdende incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie van 2 maart 2011 van Biobank c.s., met 27 producties,
- de conclusie van antwoord in het incident houdende exceptie van onbevoegdheid van 16 maart 2011, van TPI c.s.

1.2. Vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. In dit incident kan worden uitgegaan van de navolgende feiten.

2.1.1. TPI c.s. is actief als producent van medische en farmaceutische producten, waaronder medische implantaten.

2.1.2. Op 24 maart 1999 is Europees octrooi EP 0 603 920 (hierna: EP920) verleend voor een "*procédé de traitement de tissus osseux et biomatériaux implantables correspondants*" (werkwijze voor het behandelen van botweefsel en overeenkomstige implanteerbare biomaterialen) en op 20 maart 2002 Europees octrooi EP 0 748 632 (hierna: EP632) voor een "*procédé de traitement antiviral des tissus biologiques à trame collagénique*" (werkwijze voor antivirale behandeling van biologische weefsels met collageentextuur). Beide octrooien hebben betrekking op een bepaalde werkwijze voor het vervaardigen van botweefsel (verder: het proces), waarbij gebruik wordt gemaakt van superkritisch CO₂. De octrooien vermelden onder meer Nederland als Frankrijk als gedesigneerde landen. Biobank International is thans houdster van deze octrooien.

2.1.3. In 1995 is in samenwerking tussen (voorgangers van) TPI c.s. en (voorgangers van) Biobank c.s. in Nijmegen een productiefaciliteit gebouwd voor het vervaardigen van botweefsel bestemd voor gebruik als implantaatbaar biomateriaal. In het kader van deze samenwerking is onderhandeld over overname van de octrooien door TPI c.s. dan wel een wereldwijde exclusieve licentie aan TPI c.s.

2.1.4. Op 24 januari 2006 kwam tussen enerzijds Biobank en Biobank International en anderzijds TPI en Fame Holding (thans AAP) een overeenkomst tot stand getiteld *Framework Agreement of co-operation in the field of development, processing, marketing and distribution of allograft bone products* (hierna: Framework Agreement). Deze Framework Agreement omvat onder meer de volgende bepalingen.

Considering

(...)

381707 / HA ZA 10-4199
1 februari 2012

3

-that during the past period the parties have thoroughly explored and discussed possibilities for co-operation between them in de the field of design, development, processing, marketing, sales and distribution of allograft bone products;

(...)

Have agreed as follows:

(...)

The parties enter into the present framework agreement as of January 1, 2006. By entering into the present framework agreement of co-operation the parties simultaneously confirm their intention to further strengthen and deepen their co-operation in the future.

(...)

3. Biobank, through its subsidiary Biobank International S.A. that owns the relevant international Supercritical patents, shall give a license to TPI. The terms for this license, a non-exclusive license with royalties, are to be negotiated in good faith. A reasonable down payment will be negotiated or could be replaced by the sharing of the results of the validation study, as indicated in § 2.

De Framework Agreement bevat geen rechtskeuze of forumkeuze.

2.1.5. In november 2007 heeft TPI c.s., inmiddels deel uitmakend van het internationaal opererende concern AAP Implantate, aan Biobank c.s. laten weten binnen afzienbare tijd volgens het proces vervaardigd botweefsel op de markt te willen brengen.

2.1.6. In december 2007 heeft TPI c.s. bij Biobank c.s. aangedrongen op een afspraak voor overleg over een licentie onder de hiervoor genoemde octrooien. De afspraak is door Biobank c.s. afgezegd.

2.1.7. In januari 2008 heeft Biobank c.s. de Framework Agreement eenzijdig beëindigd en zich op het standpunt gesteld dat TPI c.s. zich schuldig maakt aan octrooi-inbreuk, omdat zij geen licentie heeft en niettemin de geoctrooieerde werkwijze(n) toepast en volgens het proces vervaardigd botweefsel op de markt brengt. TPI c.s. heeft de inbreuk ontkend en zich tegen deze beëindiging verzet. Zij heeft Biobank c.s. te kennen gegeven nog steeds aanspraak te maken op een licentie onder de octrooien.

2.1.8. Biobank c.s. heeft een Oostenrijkse afnemer van TPI c.s. gesommeerd inbreuk op de octrooien te staken. TPI c.s. heeft nadien bij Biobank c.s. aangedrongen op nader overleg over een licentieovereenkomst.

3. De vorderingen in de hoofdzaak

3.1. TPI c.s. vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

381707 / HA ZA 10-4199
1 februari 2012

4

- I. het Nederlandse deel van EP920 vernietigt;
- II. het Nederlandse deel van EP632 vernietigt;
- III. voor recht verklaart dat TPI c.s. geen inbreuk maakt op EP920 en/of EP632;
- IV. voor recht verklaart dat de Framework Agreement van kracht is tussen partijen en dat Biobank en/of Biobank International verplicht is/zijn een licentieovereenkomst aan te gaan met TPI c.s.;
- V. Biobank c.s. beveelt te onderhandelen met TPI c.s. over een licentieovereenkomst voor alle landen waarvoor EP920 en EP632 gelding hebben, op straffe van een dwangsom;
- VI. Biobank c.s. verbiedt, zolang de licentieovereenkomst niet tot stand is gekomen, EP920 en EP632 in te roepen tegen Nederlandse of buitenlandse klanten van TPI c.s., eveneens op straffe van een dwangsom;
- VII. Biobank c.s. hoofdelijk veroordeelt tot het vergoeden van schade, nader op te maken bij staat;
- VIII. met hoofdelijke veroordeling van Biobank c.s. in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en, indien toepasselijk, in de proceskosten op basis van het liquidatietarief.

3.2. Deze vorderingen berusten op de navolgende stellingen van TPI c.s.

3.2.1. Biobank c.s. heeft de buitengerechtelijke ontbinding van de Framework Agreement ingeroepen omdat TPI c.s. wanprestatie zou hebben gepleegd en inbreuk op de octrooien zou hebben gemaakt door toepassing van het proces en het aanbieden en verkopen van volgens het proces vervaardigd botweefsel. Biobank c.s. heeft ook klanten van TPI op octrooi-inbreuk aangesproken, zoals European Cell & Tissue Bank in Oostenrijk. Biobank c.s. is niet meer bereid de licentieovereenkomst nader in te vullen. Van wanprestatie en octrooi-inbreuk is echter geen sprake.

3.2.2. EP920 en EP632 zijn nietig. Biobank c.s. heeft ook niet aangetoond dat TPI c.s. het proces op inbreukmakende wijze toepast. Het proces wordt bovendien uitgevoerd met een door Biobank c.s. geleverde machine, zodat TPI de machine mag inzetten voor het beoogde gebruik.

3.3. Biobank c.s. voert daartegen aan dat TPI c.s. al in 2006/2007 op de markt is gekomen met botweefselimplantaten die zijn vervaardigd met behulp van superkritisch CO₂, waarvoor zij een licentie nodig had onder EP920 en EP632. TPI c.s. is volgens Biobank c.s. aldus tekortgeschoten in haar verplichtingen onder de Framework Agreement en heeft inbreuk gemaakt op de octrooien. Biobank c.s. heeft daarom de Framework Agreement bij brief van 11 januari 2008 buitengerechtelijk beëindigd. Biobank c.s. meent dat EP920 en EP632 geldig zijn en dat TPI c.s. inbreuk op de octrooien maakt. Dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een door haar geleverde machine acht zij gezien de overige inhoud van de Framework Agreement niet relevant.

3.4. Biobank c.s. vordert in reconventie – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat TPI c.s. inbreuk heeft gemaakt op EP920 en EP632, TPI c.s. gebiedt de inbreuk, althans het onrechtmatig handelen jegens haar, te staken en gestaakt te houden, TPI c.s. beveelt een door een accountant gewaarmerkte opgave te doen van gegevens over omzet, afnemers, voorraad en

381707 / HA ZA 10-4199
1 februari 2012

5

winst, recall en vernietiging van inbreukmakende producten, een en ander op straffe van een dwangsom, en voorts TPI c.s. hoofdelijk veroordeelt tot het betalen van schadevergoeding en/of winstafdracht, nader op te maken bij staat, vermeerderd met wettelijke rente, met hoofdelijke veroordeling van TPI c.s. in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en nakosten.

3.5. Voor het geval de rechtbank zou oordelen dat zij, in afwijking van het hierna te bespreken beroep op onbevoegdheid, bevoegd is ten aanzien van de Framework Agreement en dat de Framework Agreement tussen partijen van kracht is vordert Biobank c.s. voorwaardelijk dat de rechtbank de Framework Agreement ontbindt met bevel tot ongedaanmaking en TPI c.s. veroordeelt tot het betalen van schadevergoeding, nader op te maken bij staat, vermeerderd met wettelijke rente, met veroordeling van TPI c.s. in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en nakosten.

4. De incidentele vordering

4.1. Biobank c.s. meent, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank geen rechtsmacht heeft voor wat betreft het contractuele geschil tussen partijen (de vorderingen IV, V en VI) en voor wat betreft de octrooirechtelijke vorderingen alleen bevoegd is voor Nederland. Biobank c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, primair zich onbevoegd verklaart kennis te nemen:

- van de vorderingen van TPI c.s. onder III en VI voor zover deze grensoverschrijdend zijn,
- van de vorderingen onder IV, V en VI
- en van de vordering onder VII voor zover deze betrekking heeft op de vorderingen onder IV, V en VI

en subsidiair, indien de rechtbank zich bevoegd acht, bepaalt dat tussentijds beroep van het incidentele vonnis is toegestaan, met veroordeling van TPI c.s. in de volledige proceskosten in het incident overeenkomstig artikel 1019h Rv en nakosten. Naar de rechtbank begrijpt, is het standpunt van Biobank c.s. met betrekking tot vordering VI primair dat geen bevoegdheid bestaat en subsidiair dat bevoegdheid bestaat voor zover het verbod voor Nederland zou moeten gelden.

4.2. TPI c.s. voert verweer in het incident. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

In het incident

5.1. TPI c.s. heeft in haar conclusie van antwoord in het incident verduidelijkt dat haar vordering onder III uitsluitend betrekking heeft op Nederland. Naar de rechtbank begrijpt, vordert zij derhalve een verklaring voor recht dat geen inbreuk wordt gemaakt op de Nederlandse delen van EP920 en EP632. Tussen partijen is, na deze verduidelijking, niet in geschil dat de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de vordering onder III (en I en II).

381707 / HA ZA 10-4199

6

1 februari 2012

5.2. De bevoegdheid kennis te nemen van de vorderingen onder IV, V en VI zou volgens TPI c.s. allereerst volgen uit artikel 28 lid 3 EEX-Vo¹ gezien de verknochtheid met de vorderingen onder I, II en III. Dit standpunt gaat alleen al daarom niet op omdat artikel 28 EEX-Vo geen bevoegdheid schept (vergelijk lid 2: *'...mits het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht bevoegd is van de betreffende vorderingen kennis te nemen...'* (vergelijk ook HvJEG 5 oktober 1999, LJN AB9202 onder 38)).

5.3. TPI c.s. meent voorts dat de bevoegdheid om kennis te nemen van deze vorderingen kan worden gebaseerd op artikel 5 lid 1 onder a EEX-Vo. In dit verband stelt zij dat volgens artikel 4 Europese overeenkomsten Verdrag² op de Framework Agreement (gesloten vóór 17 december 2009) Nederlands recht van toepassing is en dat de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder die tot het verlenen van een licentie, volgens dat recht in het kader van de beoogde samenwerking in, vanuit en met betrekking tot Nederland moet worden uitgevoerd. Biobank c.s. betwist dat Nederlands recht op de Framework Agreement van toepassing is en dat dit recht Nederland aanwijst als plaats van uitvoering van de verbintenis.

5.4. Met de in artikel 5 lid 1 onder a EEX-Vo bedoelde verbintenis wordt in beginsel bedoeld de contractuele verbintenis die aan het gevorderde ten grondslag ligt (vergelijk HvJEG 6 oktober 1976, LJN BF5392).

5.5. Voor de onder IV gevorderde verklaring voor recht dat tussen partijen de Framework Agreement van kracht is, geldt dat daaraan geen uit die overeenkomst voortvloeiende verplichting van Biobank c.s. ten grondslag ligt maar het bestaan van die overeenkomst zelf. Daarom is niet in te zien dat de bevoegdheid van deze rechtbank om van deze vordering kennis te nemen op artikel 5 lid 1 onder a EEX-Vo kan worden gebaseerd.

5.6. De vorderingen onder IV, V en VI zijn overigens gebaseerd op de, kennelijk volgens TPI c.s., uit de Framework Agreement voortvloeiende verplichting van Biobank c.s. een licentie te verstrekken voor alle landen waarin EP920 en EP632 gelding hebben en op de daaruit voortvloeiende verplichting in afwachting van de verstrekking van de licentie zich te onthouden van het invoeren van de octrooien jegens afnemers van TPI c.s. (een wapperverbod).

5.7. Voor zover het wapperverbod voor Nederland zou moeten gelden, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 5 lid 1 onder a EEX-Vo omdat de verbintenis in Nederland moet worden uitgevoerd. Echter niet is in te zien dat en op welke grond naar Nederlands recht – ook al zou dit, zoals TPI c.s. stelt, op de overeenkomst van toepassing zijn – de onder 5.6 vermelde verplichtingen overigens in Nederland moeten worden uitgevoerd. De rechtbank is in zoverre niet bevoegd.

5.8. Vordering VII is naar TPI c.s. stelt gebaseerd op het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de Framework Agreement en het onrechtmatig wapperen

¹ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

² Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Trb. 1991, 109)

381707 / HA ZA 10-4199

7

1 februari 2012

met de octrooien. TPI c.s. meent dat de Nederlandse rechter bevoegd is omdat de schade in Nederland is veroorzaakt.

5.9. Voor zover TPI c.s. aan deze vordering ten grondslag legt het in strijd met de Framework Agreement en onrechtmatig wapperen met de octrooien jegens klanten in Nederland is deze rechtbank bevoegd van de vordering kennis te nemen op grond van artikel 5 lid 1 onder a respectievelijk artikel 5 lid 3 onder a EEX-Vo. Voor het overige volgt uit de stellingen van TPI c.s. niet dat bevoegdheid op grond van artikel 5 EEX-Vo kan worden aangenomen.

5.10. Resumerend dient de rechtbank zich onbevoegd te verklaren te beslissen op het gevorderde onder IV, V en VI (met uitzondering van het gevorderde verbod voor zover dit handelingen in Nederland betreft) en VII (met uitzondering van de vordering tot vergoeding van schade die is ontstaan door in het strijd met de Framework Agreement en onrechtmatig wapperen met de octrooien jegens klanten in Nederland).

5.11. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

Tussentijds hoger beroep

5.12. Voor zover het verzoek van Biobank c.s. hoger beroep tegen dit incidentele vonnis open te stellen bij deze stand van zaken wordt gehandhaafd, wordt het afgewezen omdat de rechtbank onvoldoende aanleiding ziet om af te wijken van de hoofdregel van artikel 337 Rv.

In de hoofdzaak

5.13. De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de rol van 15 februari 2012 voor beraad comparitie.

6. De beslissing

De rechtbank

in het incident

6.1. verklaart zich onbevoegd te beslissen op het in conventie gevorderde onder IV, V en VI (met uitzondering van het gevorderde verbod voor zover dit handelingen in Nederland betreft) en VII (met uitzondering van de vordering tot vergoeding van schade die is ontstaan door het in strijd met de Framework Agreement en onrechtmatig wapperen met de octrooien jegens klanten in Nederland);

6.2. wijst het incidenteel meer of anders gevorderde af;

6.3. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

381707 / HA ZA 10-4199

8

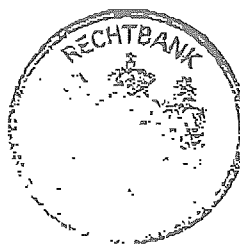
1 februari 2012

in de hoofdzaak

6.4. verwijst de zaak naar de rol van 15 februari 2012 voor beraad comparitie;

6.5. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 1 februari 2012.



Voor gerespecteerd

1 FEB. 2012

De Griffier

type: 1861

coll: