

Hof van Beroep Gent, arrest van 15 december 2011

Getuigenverhoor naar Amerikaans recht – Internationale bevoegdheid – Afwezigheid van verdrag inzake bewijsverkrijging tussen de VS en België – Procedure in kort geding – Hoogdringendheid – Toepassing van de lex fori

L'audition de témoins de droit américain – Compétence internationale – Absence d'un traité relatif à l'obtention des preuves entre les États-Unis en la Belgique – Procédure en référé – Urgence – Application de la lex fori

In de zaak van:

1. **Pfizer Inc**, vennootschap naar het recht van de staat Delaware, met vennootschapszetel te 235 East 42nd Street, New York, New York 10017 (U.S.),

eerste appellante,

2. **EMD Serono**, vennootschap naar het recht van de staat Delaware, met vennootschapszetel One Technology Place, Rockland, Massachusetts 02370 (U.S.),

tweede appellante,

3. **Bayer Healthcare PHARMACEUTICALS INC.**, vennootschap naar het recht van de staat Delaware, met vennootschapszetel 6 West Belt, Wayne, New Jersey (U.S.) en met een bijkomende vestiging te 340 Changebridge Road, P.O. Box 1000, Montville, New Jersey 07045 (U.S.),

derde appellante,

4. **Novartis PHARMACEUTICALS CORPS.**, vennootschap naar het recht van de staat Delaware, met vennootschapszetel One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936 (U.S.),

vierde appellante,

allen *woonst kiezende* bij hun raadsman mr. J. Flamme te 9000 Gent, en hebbende als raadslieden mr. Sepulchre Joseph-Edouard, mr. Jacobs An en mr. Nuyts Arnaud, allen advocaat te 1000 Brussel, en mr. Flamme Jean, advocaat te 9000 Gent,

tegen:

Fiers Walther prof, dr., ere-hoogleraar, wonende te Destelbergen,

geïntimeerde,

hebbende als raadsman mr. JE, advocaat te 9000 Gent, [...]



wijst het hof het volgend **arrest**:

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit hof op 14.10.2011 hebben appellanten tijdig en op regelmatige wijze hoger beroep ingesteld tegen een beschikking gewezen op 28.09.2011 door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, zetelend in kort geding.

De partijen werden gehoord in openbare terechtzitting en de neergelegde conclusies en stukken werden ingezien.

Feiten en verloop van de procedure

1. De feitelijke achtergrond van de huidige betwisting werd correct uiteengezet door de eerste rechter. Kort samengevat, is Walther Fiers ere-hoogleraar aan de UG en tot voor enkele jaren diensthoofd van het Laboratorium voor Moleculaire Biologie aan de UG. In die hoedanigheid heeft hij eind de jaren '70 werk verricht rond een moleculair biologische techniek om in de vereiste omvang menselijk interferon bèta aan te maken, product dat wordt toegepast bij de behandeling van multiple sclerose. Dr. Fiers heeft begin de jaren '80 zijn intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dit werk overgedragen aan de farmaceutische firma Biogen. Deze firma heeft in verschillende landen octrooiaanvragen ingediend. Een in 1995 ingediende octrooiaanvraag heeft er uiteindelijk toe geleid dat op 15.09.2009 door US Patent Office een octrooi was toegekend (U.S. nr. 7.588.755). Dr. Fiers wordt vermeld als enige uitvinder van het octrooi.

Na de publicatie van het octrooi heeft dr. Fiers de destijds overeengekomen vergoeding opgeëist. Biogen stelt zich echter op het standpunt dat deze niet verschuldigd is.

Daarnaast is tussen Biogen en de appellanten, die alle ondernemingen zijn actief in de farmaceutische sector, momenteel een gerechtelijke procedure aan de gang voor het District Court van New Jersey (V.S.). Appellanten hebben elk eveneens een geneesmiddel tegen MS op de markt gebracht dat menselijk interferon bèta bevat. Volgens Biogen maken deze respectieve geneesmiddelen een inbreuk uit op haar octrooi. Appellanten van hun kant betwisten de geldigheid van het octrooi van Biogen, terwijl zij anderzijds stellen dat hun producten geen inbreuk uitmaken op het octrooi.

Appellanten wensen dr. Fiers als getuige te kunnen laten onderhoren om diens getuigenis aan te wenden in deze Amerikaanse procedure voor het District Court van New Jersey.

Daar waar dr. Fiers aanvankelijk had toegezegd om te getuigen is hij daar nadien, rond midden maart 2011, op teruggekomen om reden dat zijn getuigenis strijdig zou kunnen zijn met zijn eigen belangen in zijn geschil met Biogen in verband met zijn vergoeding.

2. Appellanten zijn op 19.08.2011 overgegaan tot dagvaarding van dr. Fiers voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, zetelend in kort geding. Hun vordering strekte ertoe:

- het getuigenverhoor te bevelen van dr. Fiers in overeenstemming met het akkoord dat deze laatste daartoe zou hebben gegeven;



- de data en de uren te bepalen waarop het getuigenverhoor plaats zal vinden (met name vier opeenvolgende dagen vóór 26.09.2011, iedere zitting met een maximale duurtijd van 3 uur, op een door de voorzitter te bepalen tijdstip); te bepalen dat het getuigenverhoor zal plaatsvinden in een vergaderzaal (te reserveren door en op kosten van verzoeksters) van het Sofitel Hotel te Gent of op iedere andere door de partijen overeen te komen locatie, in aanwezigheid van een Amerikaanse rechtbank verslaggever (op aanwijzing en ten laste van verzoeksters) en in aanwezigheid van de raadslieden van verzoeksters en de raadslieden van dr. Fiers;

dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5.000.000,00 euro.

Bij verzoekschrift neergelegd op 02 september 2011 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent is Biogen vrijwillig tussengekomen in het geding.

Dr. Fiers vroeg de vordering af te wijzen als ontoelaatbaar en onontvankelijk, minstens als ongegrond. Hij voerde aan:

- dat de voorwaarden voor het kort geding niet vervuld waren (geen hoogdringendheid, geen voorlopige maatregel);
- dat hij zich op geen enkele wijze verbonden heeft om te getuigen;
- dat de getuigenissen die hij verplicht kan worden af te leggen strijdig kunnen zijn met zijn eigen belangen in zijn zaak tegen Biogen.

Minstens vroeg hij dat geen dwangsom zou worden opgelegd. Tenslotte vorderde hij bij tegeneis een schadevergoeding van 20.000,00 euro wegens tergend en roekeloos geding.

3. Bij de bestreden beschikking heeft de eerste rechter de vordering afgewezen als ongegrond.

In essentie oordeelde de eerste rechter dat appellanten de urgentie van hun verzoek zelf hebben gecreëerd. De tegeneis wegens tergend en roekeloos geding werd eveneens als ongegrond afgewezen.

4. Met hun hoger beroep beogen appellanten het teniet doen van de bestreden beschikking en de inwilliging van de oorspronkelijk gevorderde maatregel, met dien verstande dat zij thans vragen dat het getuigenverhoor zou plaatsvinden op drie opeenvolgende dagen vóór 31.01.2012.

Dr. Fiers vraagt het hoger beroep af te wijzen. Bij incidenteel beroep herneemt hij zijn tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding.



Beoordeling

1. In tegenstelling tot de eerste rechter is het hof van oordeel dat op het ogenblik van de dagvaarding was voldaan en momenteel nog altijd is voldaan aan de vereiste van hoogdringendheid en dat niet kan worden gesteld dat appellanten de hoogdringendheid hebben gecreëerd. De volgende elementen leiden tot dit besluit.

Het is geheel aannemelijk dat de getuigenverklaring van dr. Fiers, wiens uitvinding aan de basis ligt van het betwiste octrooi van Biogen, zo niet cruciaal dan toch belangrijk is voor de interpretatie van de octrooiconclusies en dat het dus een belangrijk element is in de Amerikaanse procedure van appellanten tegen Biogen.

De octrooiprocedure in de Verenigde Staten bevindt zich in de fase van de bewijsvergaring (pre-trial discovery). Daarvoor is een vrij strakke procedurekalender bepaald, volgens dewelke appellanten uiterlijk tot 26.09.2011 geschreven conclusies mochten neerleggen. Aangezien appellanten de getuigenverklaring van dr. Fiers aanvankelijk nog in deze conclusies wilden verwerken, was het gevraagd getuigenverhoor op het ogenblik van de dagvaarding hoogdringend.

Deze hoogdringendheid bestaat op vandaag nog steeds: de discovery-fase loopt af in maart 2012 en indien dr. Fiers voordien nog kan worden gehoord als getuige, bestaat er een reële kans dat zijn verklaring nog bij het bewijsmateriaal kan worden gevoegd (zie de uitleg van de Amerikaanse advocaat van appellanten: hun stuk 32).

De raadsman van dr. Fiers heeft in een e-mail van 17.03.2011 geschreven dat dr. Fiers niet zou getuigen. Appellanten hebben nadien echter niet stil gezeten. Zij hebben pogingen ondernomen om dr. Fiers te overtuigen om toch vrijwillig te getuigen. Dr. Fiers en zijn raadsman hebben zich voor deze pogingen open gesteld. In het kader daarvan vond eind april 2011 een persoonlijke ontmoeting plaats tussen de raadslieden. Uiteindelijk heeft de raadsman van dr. Fiers op 25.05.2011 gemeld dat hij, na beraad, bij zijn standpunt bleef dat dr. Fiers niet zou getuigen.

Het klopt dat het nadien nog twee en een halve maand heeft geduurd vooraleer tot dagvaarding werd overgegaan. Er moet echter rekening worden met de complexe aard van het geschil. Appellanten dienden te onderzoeken welke procedurele initiatieven eventueel konden worden ondernomen. Daartoe dienden Belgische raadslieden te worden ingeschakeld. Deze dienden terug te koppelen met de Amerikaanse collega's enz.. In de gegeven omstandigheden kan niet worden gesteld dat de urgentie door nalatigheid van de appellanten werd gecreëerd.

2. De vraag rijst echter of de maatregel die appellanten bevolen wensen te zien - namelijk een getuigenverhoor "Amerikaanse stijl" waarbij dr. Fiers aan een kruisverhoor wordt onderworpen door de raadslieden van de partijen in de octrooiprocedure, dit alles in aanwezigheid van een Amerikaanse rechtbank verslaggever en onder verbeurte van een dwangsom - door een Belgische rechter kan worden bevolen.

Het hof is van oordeel dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord omdat de gevraagde maatregel niet in overeenstemming te brengen is met de terzake geldende rechtsbeginselen.



Als uitgangspunt geldt dat, overeenkomstig de Belgische IPR-regel inzake procesrecht, de wijze van bewijsvoering geregeld wordt door de lex fori (het recht van de Staat van de aangezochte rechter). Dit houdt in dat wanneer een Belgische rechter een rogatoire opdracht tot het horen van getuigen uitvoert, hij de Belgische regels inzake getuigenverhoor toepast. Dit betekent ook dat wanneer de Belgische rechter, op vordering van een partij in een buitenlands geschil, zelf een getuigenverhoor beveelt - wat perfect mogelijk is - dit getuigenverhoor volgens de Belgische regels plaats vindt. Het bevelen van een getuigenverhoor volgens de regels van het Amerikaans recht is niet in overeenstemming met deze basisprincipes.

Bovendien kan hoe dan ook niet worden ingegaan op de door appellanten gevraagde aanwezigheid bij het getuigenverhoor van een "Amerikaanse rechtbank verslaggever". Bij gebrek aan een verdrag tussen België en de Verenigde Staten op het vlak van transnationale bewijsverkrijging is het niet mogelijk dat Amerikaanse rechters of ambtenaren hier in België onderzoeksmaatregelen komen uitvoeren of toch hun medewerking komen verlenen aan het uitvoeren van onderzoeksmaatregelen. Dit is niet in overeenstemming te brengen met het principe van de soevereiniteit van de Belgische Staat over zijn grondgebied. Een Belgische rechter kan, bij gebrek aan verdrag, op een vraag om een dergelijke onderzoeksmaatregel uit te voeren niet ingaan, ongeacht of die vraag uitgaat van een vreemde overheid of, zoals hier, van de in het buitenland procederende partijen zelf.

Dat dr. Fiers en zijn raadsman zich in het verleden blijkbaar op Belgische bodem al - vrijwillig - hebben onderworpen aan een verhoor volgens de Amerikaanse regels, doet aan al het voorgaande geen afbreuk.

3. Appellanten, die zich ongetwijfeld bewust zijn van het feit dat hun verzoek op gespannen voet staat met de voormelde principes, voeren aan dat dr. Fiers met hen (of toch minstens twee van hen) een getuigenovereenkomst heeft afgesloten waarbij hij zich ertoe heeft verbonden om een getuigenverklaring volgens de Amerikaanse regels te ondergaan en dat zij thans niets anders doen dan de gedwongen uitvoering van die getuigenovereenkomst te vorderen.

Ten eerste moet hierbij wordt opgemerkt dat de stelling dat dr. Fiers een afdwingbare "getuigenovereenkomst" zou hebben afgesloten, eerder gekunsteld voorkomt.

Het klopt dat dr. Fiers aan de Amerikaanse advocaten van Biogen mandaat heeft gegeven om voor hem op te treden. Dr. Fiers was en is weliswaar geen partij in de Amerikaanse procedure van Biogen tegen appellanten, maar hij stelt bereid te zijn geweest om Biogen, aan wie hij de rechten op zijn uitvinding had overgedragen, in deze procedure te ondersteunen. Het klopt ook dat dr. Fiers in september 2010 heeft toegezegd om in het kader van die procedure te getuigen. Of echter die toezegging om te getuigen juridisch meteen ook kan worden ontleed als een onvoorwaardelijke, in alle omstandigheden afdwingbaar blijvende verbintenis om te getuigen, is een geheel andere vraag die, naar het oordeel van het hof prima facie ontkennend moet worden beantwoord. Het is niet omdat men zegt dat men bereid is om te getuigen, dat men zich meteen ook onvoorwaardelijk verbindt om dat te doen, wat er nadien ook nog moge gebeuren of welke nieuwe inzichten men nadien ook nog verwerft in verband met de opportuniteit van het afleggen van een getuigenis. Wat dat laatste betreft, is het duidelijk dr. Fiers op zijn aanvankelijke toezegging om te getuigen is teruggekomen nadat zijn Belgische raadsman hem heeft gewezen op de mogelijk negatieve weerslag die een getuigenis kon hebben voor zijn procedure tegen Biogen in verband met zijn vergoeding.



Maar zelfs indien zou kunnen worden gesproken van een getuigenovereenkomst waarbij dr. Fiers zich onvoorwaardelijk zou hebben verbonden om een getuigenverhoor Amerikaanse stijl te ondergaan, dan nog moet worden vastgesteld dat dergelijke overeenkomst om de voormelde redenen (zie hoger randnummer 2) niet vatbaar is voor gedwongen uitvoering in België. Partijen kunnen het principe dat de bewijsgaring wordt beheerst door de lex fori en het principe dat buitenlandse rechters of ambtenaren op Belgisch grondgebied geen onderzoeksmaatregelen kunnen uitvoeren, contractueel niet terzijde schuiven.

4. Besloten dient derhalve te worden dat, waar er op het eerste zicht geen beletsel zou hebben bestaan om een getuigenverhoor van dr. Fiers volgens de Belgische regels te bevelen, de gevraagde maatregel, namelijk een getuigenverhoor naar Amerikaanse regels, in aanwezigheid van een verslaggever van de Amerikaanse rechtbank, niet kan worden bevolen.

5. De vordering van appellanten werd niet op lichtzinnige wijze ingesteld. Uit het feit dat zij vroegen om aan de maatregel een forse dwangsom te koppelen, kan niet worden afgeleid dat hun vordering ertoe strekte om dr. Fiers te intimideren. De tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding werd terecht als ongegrond afgewezen.

6. Dr. Fiers vraagt appellanten te veroordelen tot de gedingkosten van beide aanleggen, wat neerkomt op een impliciet incidenteel beroep op dit punt nu de eerste rechter appellanten enerzijds en dr. Fiers anderzijds heeft veroordeeld tot elk de helft van de kosten. Het incidenteel beroep is op dit punt gegrond. Het komt passend voor dat appellanten, als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partijen, worden verwezen in de gedingkosten van beide aanleggen.

OP DIE GRONDEN, HET HOF,
recht doende op tegenspraak,

gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, maar wijst het af als ongegrond.

Verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk doch slechts gegrond in zoverre het opkomt tegen de beslissing over de gedingkosten.

Bevestigt de bestreden beschikking, zij het op andere gronden, waar deze vordering van appellanten als ongegrond heeft afgewezen.

Bevestigt de bestreden beschikking waar zij de tegenvordering wegens tergend en roekeloos geding als ongegrond heeft afgewezen.

Doet de bestreden beschikking teniet wat de veroordeling tot de gedingkosten betreft en opnieuw hierover oordelend:

Veroordeelt appellanten tot de gedingkosten in beide aanleggen, die aan hun zijde niet moeten worden begroot nu ze ten hunnen laste blijven, en die aan de zijde van dr. Fiers worden begroot op 1.320,00 rechtsplegingsvergoeding voor de procedure voor de eerste rechter en 1.320,00 euro rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in hoger beroep.



Aldus gewezen door de EERSTE KAMER van het hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken, samengesteld uit: D. Floren, kamervoorzitter, B. Wylleman, raadsheer, L. Tavernier, raadsheer, en uitgesproken door de voorzitter van de kamer in openbare terechtzitting op vijftien december tweeduizend en elf, bijgestaan door D. Van Den Driessche, grieffier.

