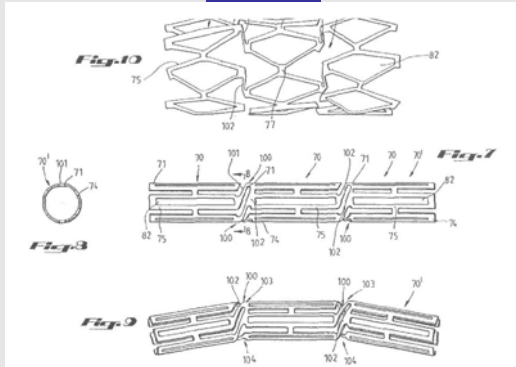


Hof Den Haag, 23 april 1998, EGP v Boston Scientific

EP335341



PROCESRECHT

Grensoverschrijdende bevoegdheid

- **Woonplaats gedaagde**: De hoofdregel is dat alleen de rechter van de woonplaats van de gedaagde grensoverschrijdend bevoegd is (art. 2 EEX/EVEX).
- **Mede-gedaagden – spin in het web**:¹ In geval van meerdere gedaagden geldt een uitzondering voor de zogeheten ‘spin in het web’. Wanneer tot één concern behorende partijen, identieke producten op verschillende nationale markten brengen, en sprake is één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt, heeft de rechter van de woonplaats van de ‘spin in het web’ grensoverschrijdende bevoegdheid terzake van alle betrokken ondernemingen (Art. 6(1) EEX/EVEX).
- **Europees bundel-octrooi en verenigbaarheid van verschillende nationale uitspraken**: Ook als de uitspraken in Nederland en Frankrijk een andere uitkomst zouden hebben - hetgeen mogelijk is ondanks het feit dat dezelfde regels van materieel octrooirecht worden toegepast - kan niet worden gezegd dat de uitspraken onverenigbaar zijn. De nationale octrooien uit het Europese bundeloctrooi bestaan namelijk onafhankelijk van elkaar. Het is dus zeer wel mogelijk dat het ene nationale octrooi uit de Europese bundel geheel of gedeeltelijk zal worden nietig verklaard en het andere niet. Het is voorts niet uitgesloten dat de beschermingsomvang van het ene octrooi anders blijkt te zijn dan die van het andere.
- **Nietigheidsactie tast grensoverschrijdende bevoegdheid inzake inbreukvordering niet aan**. Ten aanzien van grensoverschrijdende inbreukvorderingen gaat de bevoegdheid niet van rechtswege verloren zodra vorderingen tot nietigverklaring worden ingesteld.
- **Nietigheidsactie schorst grensoverschrijdende bevoegdheid**: Een buitenlandse nietigheidsactie schorst in beginsel grensoverschrijdende bevoegdheid. Indien een buitenlandse nietigheidsvordering is ingesteld zal de rechter in een bodemprocedure terughoudend moe-

ten zijn bij een grensoverschrijdende inbreukvordering en de behandeling in beginsel moeten schorsen, tenzij de nietigheidsvordering onmiddellijk als niet serieus bedoeld moet worden aangemerkt, dan wel geen gereede kans van slagen heeft (art. 16(4) EEX/EVEX).

- **Bevoegdheid voor enkel voorlopige maatregelen niet grensoverschrijdend**: De enkele bevoegdheid tot het opleggen van voorlopige maatregelen ex art. 24 EEX/EVEX is niet grensoverschrijdend.

Plaats van vestiging vennootschap: Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt de statutaire zetel - en niet de ‘siège réel’ - als plaats van vestiging aangemerkt.

Spoedeisend belang: Als spoedeisend belang bij de aanvang ontbreekt, ontstaat dat niet door latere procesuele ontwikkelingen (art. 51 Rv).

OCTROOIRECHT

Aard Europees bundel-octrooi: Men zou kunnen zeggen dat de octrooien die hun oorsprong, vinden in een Europees octrooi, met name het verleden met elkaar gemeen hebben en na de verlening een eigen leven leiden.

Octrooi-inbreuk – equivalentie: **Rechtbank**: Geen equivalentie omdat niet in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze met in wezen hetzelfde resultaat vervuld wordt, maar een wezenlijk andere oplossing gehanteerd wordt. In plaats van elkaar haaks kruisende staafjes heeft men gekozen voor een ‘weefpatroon’, waarbij de stent wordt samengesteld uit een aantal - min of meer klee-hanger-vormige - cellen die bij expansie van vorm veranderen en waarbij de uitbochtungen vervormen en openbuigen. Bij de beoordeling van equivalentie moet ook een rol spelen (a) dat in Europa slechts bescherming is verkregen voor een specifieke uitvoeringsvorm van de stent (‘portretconclusie’) en (b) dat de stap voorwaarts ten opzichte van de stand der techniek - indien al aanwezig - zeer bescheiden is (art. 30(2) Row 1910).

Uitvindingshoogte: Uitvinderswerkzaamheid ontbreekt nu het resterende kenmerk van de conclusie voor de door het Hof geherformuleerde probleemstelling een constructieve maatregel is die bekend is uit de literatuur over stents (art 2A Row 1910).

Vindplaatsen: BIE 2002, nr. 8, p. 25; IER 1998, nr. 30, p. 170, m.nt. De Wit; NIPR 1998, p. 317.

Hof Den Haag, 23 april 1998

(J.J. Brinkhof, J.C. Fasseur-van Santen en R.A. Grootoink)

1. Expandable Grafts Partnership te San Antonio, Texas, Verenigde Staten van Amerika,

¹ [Red: Achterhaald door arrest [HvJEG, 13 juli 2006, Roche v Priamus](#)]

2. Ethicon Inc te Sommerville, Verenigde Staten van Amerika, en

3. Cordis Europe SA te Waterloo, België, appellanten, verweerster in het incidenteel appèl, procureur mr. P.J.M. von

Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, tegen

1. Boston Scientific BV te Maastricht,

2. Boston Scientific International BV te Maastricht,

3. Boston Scientific Benelux SA te Verviers, België,

4. Boston Scientific Limited te St. Albans Herts, Verenigd Koninkrijk,

5. Boston Scientific AG, te Zuchwill, Zwitserland,

6. Boston Scientific Scandinavia AS te Oslo, Noorwegen,

7. Boston Scientific SA te Montigny Le Bretonneux, Frankrijk,

8. Boston Scientific Nordic AB te Helsingborg, Zweden,

9. Boston Scientific SA te Barcelona, Spanje,

10. Boston Scientific SPA te Milaan, Italië, geïntimeerden, appellanten in het incidenteel appèl, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. R.E. Ebbink te Amsterdam.

Beoordeling van het hoger beroep

De door de rechtbank in haar vonnis onder 1 opgesomde feiten zijn niet bestreden, zodat van deze feiten ook in hoger beroep kan worden uitgegaan.

In het incidenteel appèl

De grieven in het incidenteel appèl betreffen de bevoegdheid van de rechtbank tot kennisneming van de provisionele vorderingen van EGP cs en de ontvankelijkheid van EGP cs in verband met de spoedeisendheid en de ingewikkeldheid van de zaak. Daarover overweegt het hof het volgende.

Bevoegdheid in verband met grensoverschrijdende verboden

In de inleidende dagvaarding hebben EGP cs gevorderd bij provisioneel vonnis gedaagden ieder afzonderlijk te verbieden om direct dan wel indirect inbreuk te maken op [Europees octrooi 0 335 341](#), met name door het aanbieden, verkopen, leveren, althans verhandelen van de NIR-stent, niet alleen met betrekking tot Nederland maar ook met betrekking tot directe of indirecte inbreuken in andere landen waarvoor het octrooi van toepassing is, zulks met uitzondering van Duitsland.

De formulering van het petitum wekt misverstanden. De schijn wordt gewekt dat sprake is van één Europees octrooi dat geldt voor een aantal staten. Dat is echter niet het geval. Het bewuste Europese octrooi is verleend voor: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Van een enkel Europees octrooi, een eenheidsoctrooi, dat gelding heeft in het gezamenlijke territorium van alle landen waarvoor het is verleend, is geen sprake. Een Europees octrooi bestaat namelijk volgens de algemeen gangbare terminologie uit een bundel *nationale* octrooirechten, in casu uit nationale octrooien geldend in elk van de zojuist genoemde landen. Deze afzonderlijke

nationale octrooirechten hebben met elkaar gemeen dat zij overeenkomstig de regels van het Europees Octrooiverdrag (EOV) door middel van een enkele verleningsprocedure door het Europees Octrooibureau in München zijn verleend en na de verlening - behalve aan in belangrijke mate geharmoniseerde, maar onderling niet geheel identieke nationale octrooiwetgevingen - onderworpen zijn aan een aantal bepalingen van het EOV. Vergelijk artikel 2 lid 2 EOV dat bepaalt: *Het Europees octrooi heeft in elk der Verdragsluitende Staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi, dat in die Staat is verleend, voor zover dit Verdrag niet anders bepaalt.* en artikel 64 lid 1 EOV luidende: *Behoudens het bepaalde in het tweede lid, heeft de houder van het Europees octrooi, vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd, in elk der Verdragsluitende Staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als die hij zou ontleen aan een in die Staat verleend nationaal octrooi.*

EGP cs vorderen, zo begrijpt het hof, dat de afzonderlijke gedaagden niet alleen wordt verboden inbreuk te maken op de nationale octrooirechten die hun oorsprong vinden in het door het Europees Octrooibureau verleende Europese octrooi en die gelden in de landen waarin die afzonderlijke gedaagde rechtspersonen zijn gevestigd, maar tevens op alle andere tot de bundel behorende nationale octrooirechten in de gedesigneerde landen.

Het hof begrijpt verder dat EGP cs in deze procedure niet aan de orde willen stellen mogelijke inbreuken op het Duitse octrooi uit de Europese bundel. EGP cs hebben hun vordering voorzover deze de inbreuk op het Britse octrooi betreft, niet langer gehandhaafd.

De in het buitenland gevestigde BS rechtspersonen zijn uitsluitend verschenen om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te betwisten.

Het standpunt van EGP cs is dat de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de in Nederland gevestigde gedaagden op grond van art. 2 van het Verdrag van Brussel betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-verdrag) en dat de Nederlandse rechter ook bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen tegen de overige gedaagden, zulks op grond van het ten aanzien van over daging bepaalde in artikel 6 sub 1, EEX/EVEX, althans artikel 126 (7) Rv., en (waar het gaat om de provisionele voorzieningen) juncto art. 24 EEX/EVEX.

De internationale bevoegdheid in octrooizaken staat in verscheidene landen ter discussie. De Court of Appeal te Londen heeft hierover in zijn beslissing van 27 oktober 1997 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie (zie *BIE* 1998, p. 53).

Gezien de vorderingen en de landen waar de gedaagde partijen gevestigd zijn, dient de bevoegdheid te worden vastgesteld overeenkomstig het EEX-verdrag, onderscheidenlijk het Verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EVEX-

verdrag). Het hof zal eerst onderzoeken of de bevoegdheid van de Nederlandse rechter gebaseerd kan worden op artikel 6(1) EEX/EVEX-verdrag, luidende: *Deze verweerder kan ook worden opgeroepen: 1 indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner;*

Het hof stelt voorop dat overeenkomstig de hoofdregel van beide verdragen zoals neergelegd in artikel 2 in verbinding met artikel 53, vennootschappen en rechtspersonen gedagvaard dienen te worden voor de gerechten van de Staat waar zij zijn gevestigd. Artikel 6(1) is een bijzondere bevoegdheidsregel.

Artikel 6(1) lijkt naar de letterlijke tekst geen beperkingen te stellen aan de mogelijkheden die een eisende partij heeft om door middel van het dagvaarden van gedaagden uit verschillende landen de rechter in het door de eiser gewenste land te kiezen. De eiser lijkt aldus evenveel keuzes te hebben als er verschillende landen zijn waar de gedaagden zijn gevestigd. Dat is niet het geval.

Over de verhouding tussen deze regel van bijzondere bevoegdheid ten opzichte van de hoofdregel heeft het Hof van Justitie in de zaak Kalfelis/Schröder cs (189/87, Jurispr. 1988, blz. 5565, NJ 1990, 425) onder 8 overwogen: *Opgemerkt zij, dat het Executieverdrag uitgaat van het beginsel dat de gerechten van de Staat van de woonplaats van de verweerder bevoegd zijn en dat de in artikel 6, sub 1, voorziene bevoegdheid daarop een uitzondering vormt. Bijgevolg moet een dergelijke uitzondering aldus worden uitgelegd, dat het beginsel zelf daardoor niet op losse schroeven komt te staan.*

In het zojuist genoemde Kalfelis/Schröder-arrest heeft het Hof van Justitie voorts overwogen dat vereist is dat er een band bestaat tussen de tegen elk van de verweerders ingestelde vorderingen (overweging 9). Vervolgens overwoog het hof het volgende: *(10) Om de gelijkheid en de eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende staten en de belanghebbende personen uit het Executieverdrag voortvloeien, zoveel mogelijk te verzekeren, moet de aard van die band verdragsautonoom worden uitgelegd.*

(11) In dit verband zij erop gewezen, dat in genoemd rapport [bedoeld is het rapport van het comité van deskundigen dat het Executieverdrag heeft opgesteld (PB 1979, C 59), Hof] uitdrukkelijk wordt verklaard dat artikel 6, sub 1, is ingegeven door de wens te vermijden 'dat in de verdragsluitende landen onderling onverenigbare beslissingen worden gewezen'. Die zelfde bekommernis komt overigens tot uiting in artikel 22 van het Executieverdrag zelf; dit artikel regelthet geval van samenhangende vorderingen die bij gerechten van verschillende verdragsluitende Staten zijn aangebracht. *(12) Artikel 6, sub 1, is derhalve van toepassing wanneer tussen de tegen verschillende verweerders ingestelde vorderingen een verband bestaat op het tijdstip waarop zij worden aangebracht, dat wil zeggen, wanneer een goede rechtsbedeling vraagt om haar gelijktijdige behandeling en berechting, ten einde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting onverenig-*

bare uitspraken worden gegeven. Het staat aan de nationale rechter, in elk concreet geval te onderzoeken of aan die voorwaarde is voldaan Zoals uit overweging 11 van het Hof van Justitie blijkt, vertoont de hier aan de orde zijnde problematiek grote verwantschap met die van artikel 22 EEX-verdrag welke bepaling betrekking heeft op connexiteit. In de zaak Tatry (406/92, Jurispr. 1994, blz. 1-5460, NJ 1995, 659) overwoog het Hof van Justitie dat de uitleg van het begrip 'samenhang' ruim moet zijn en alle gevallen dient te omvatten waarin gevaar voor tegenstrijdige uitspraken bestaat, ook al kunnen de uitspraken afzonderlijk ten uitvoer worden gelegd en sluiten de rechtsgevolgen ervan elkaar niet uit (overweging 53).

Uit het voorgaande blijkt dat hoewel dit in de tekst van artikel 6(1) zelf niet tot uitdrukking komt, de mogelijkheden van toepassing van deze bepaling wel degelijk aan beperkingen onderhevig zijn.

Gelet op de motivering van de beslissing van de rechtbank rijst de vraag of van een verband als waarvan het Hof van Justitie in de Kalfelis/Schröder zaak gewag maakt, sprake is wanneer in een procedure de vorderingen van de houder van een Europees octrooi erop gericht zijn bijvoorbeeld een in Nederland gevestigde gedaagde te verbieden inbreuk te maken op het Nederlandse octrooi uit het Europese bundel-octrooi door het in Nederland op de markt brengen van een bepaald product en een in Frankrijk gevestigde gedaagde te verbieden inbreuk te maken op het Franse octrooi uit hetzelfde Europese bundel-octrooi door het in Frankrijk op de markt brengen van een identiek product. Het hof is van oordeel dat deze vraag ontkennend beantwoord moet worden. Ook als de uitspraken in Nederland en Frankrijk een andere uitkomst zouden hebben - hetgeen mogelijk is ondanks het feit dat dezelfde regels van materieel octrooirecht worden toegepast - kan niet worden gezegd dat de uitspraken onverenigbaar zijn. De nationale octrooien uit het Europese bundel-octrooi bestaan namelijk onafhankelijk van elkaar. Het is dus zeer wel mogelijk dat het ene nationale octrooi uit de Europese bundel geheel of gedeeltelijk zal worden nietig verklaard en het andere niet. Het is voorts niet uitgesloten dat de beschermingsomvang van het ene octrooi anders blijkt te zijn dan die van het andere. Men zou kunnen zeggen dat de octrooien die hun oorsprong, vinden in een Europees octrooi, met name het verleden met elkaar gemeen hebben en na de verlening een eigen leven leiden. Het is ontegenzeggelijk waar dat het in een voorbeeld als dit voor een octrooihouder die een einde wenst te maken aan de inbreuken in Nederland en Frankrijk, bezwaarlijk is dat hij gedwongen wordt in beide landen procedures te entameren en daarbij bovendien het risico loopt dat het oordeel over dezelfde inbreuken in beide landen anders uitvalt. Gelet op de centrale betekenis van artikel 2 van het EEX-/EVEX-verdrag en het uitzonderingskarakter van artikel 6(1) behoort het belang van de gedaagde om te worden gedagvaard voor de rechter in het land waar hij woonachtig of gevestigd is, echter zwaarder te wegen dan het ongemak voor de octrooihouder, in aanmerking genomen dat de mogelijkheid van onderling afwijkende

oordelen in de aard van het Europees octrooi besloten ligt. Het hof tekent hierbij aan dat de landen die het EOV hebben gesloten, dit ongemak voor octrooihouders moeten hebben voorzien en niet hebben opgeheven.

Indien echter in het zojuist besproken voorbeeld de Nederlandse en Franse gedaagde tot hetzelfde concern zouden behoren, kan een andere benadering geboden zijn. Indien verschillende tot één concern behorende ondernemingen identieke producten op verschillende nationale markten brengen, zal dit moeten worden gezien als één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een goede rechtsbedeling vraagt in een dergelijk geval om een gelijktijdige behandeling en berechting, waarvoor artikel 6(1) EEX-/EVEX-verdrag de mogelijkheid verschaft. Daarmee is echter niet gezegd dat de eisende partij de mogelijkheid moet hebben alle tot het concern behorende partijen te dagvaarden voor de rechter van de vestigingsplaats van één van de tot het concern behorende ondernemingen van zijn keuze. Dat zou naar het oordeel van het hof strijdig zijn met de door de verdragen beoogde voorspelbaarheid van de bevoegde rechter [vergelijk de conclusie van Advocaat-Generaal Darmon bij de zaak 68/93 (Shevill/Presse Alliance, *Jurispr.* 1995, blz. 1 415, *NJ* 1996, 269) onder 75, en het arrest van het Hof van Justitie in de zaak 38/81 (Effer/Kantner, *Jurispr.* 1982, p. 825, *NJ* 1983, 508) onder 6]. De belangen die artikel 2 en artikel 6(1) EEX-/EVEX-verdrag beogen te dienen, worden het best met elkaar in harmonie gebracht indien in een dergelijk geval de vorderingen in hun totaliteit naar analogie van de rechtspraak inzake de toepasselijkheid van artikel 5(3) EEX-verdrag (zie Hof van Justitie in de genoemde Shevill/Presse Alliance-zaak onder 19 e.v.) slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende hoofdkantoor dat terzake de leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Tussen de vorderingen en deze rechter staat het meest nauwe verband. Deze oplossing heeft het voordeel dat zij vermijdt dat meerdere fora bevoegd zijn en derhalve de mogelijkheden van forum shopping verkleint, hetgeen volgens Advocaat-Generaal Darmon in zijn conclusie bij de eerder genoemde Shevill/Presse Alliance-zaak (onder 57 en 67) door het EEX-verdrag is beoogd.

Het bovenstaande heeft voor de aan het hof voorgelegde zaak de volgende consequenties.

In de pleitaantekeningen van mr. Ebbink in eerste aanleg (blz. 9-10) is te lezen: BSC is een Amerikaanse onderneming die vestigingen over de hele wereld heeft. In Europa is de ondernemingsstructuur van BSC - voor zover in deze zaak van belang - als volgt. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Parijs onder de naam BS International BV. BS Parijs vormt de centrale leiding van de Europese vestigingen van BSC. Dit geldt voor het Europese management, marketing, stafdiensten, contact met en rapportage aan BSC Amerika etc. De Nederlandse vestiging van BS International BV is een klein kantoor. Het 'centrum van de activiteiten van het BSC concern buiten Amerika', zoals *J&J* (bedoeld zijn:

Johnson & Johnson, welke onderneming recent Cordis heeft gekocht, hof) dat noemt, is niet in Nederland, maar in Parijs. Dat BS Parijs de rechtsvorm van een Nederlandse BV heeft gekozen, heeft een fiscale achtergrond. De Nederlandse vestiging van BS International B. V. fungeert als magazijn voor de continentaal Europese markt. In Nederland (Beek, Limburg) staan de stents te wachten op verdere distributie. De gedaagde lokale BS vestigingen (BS BV, SPRL, SA, Ltd., GmbH, Ltd, A/S, SPA, etc.) houden zich bezig met de lokale marketing en verkoop van de NIR stent, aangestuurd, zoals gezegd, door BS Parijs. De lokale vestigingen hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij promoten de stents in hun land cq. regio, benaderen (potentiële) afnemers, bestellen vervolgens de NIR stents rechtstreeks bij de distributeur (BS International BV, Nederlandse vestiging) en factureren rechtstreeks aan hun klanten.

Hieruit laat zich afleiden dat BS International BV, wat partijen noemen: de spin in het web is. Vanuit deze rechtspersoon worden in Europa alle andere gedaagde BS rechtspersonen aangestuurd. Hier is sprake van een gezamenlijk handelen van al deze rechtspersonen onder leiding van BS International BV. De vorderingen gericht op een inbreukverbod, kunnen in dit geval in hun totaliteit worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van BS International BV.

Partijen verschillen van mening over de vraag waar BS International BV is gevestigd. Volgens EGP cs is dit Nederland, volgens BS Frankrijk.

Het hof overweegt dienaangaande het volgende. De tweede volzin van artikel 53 EEX luidt: Om deze plaats van vestiging vast te stellen, past de rechter evenwel de regels van het voor hem geldende internationale privaatrecht toe. Naar Nederlands internationaal privaatrecht wordt de statutaire zetel - en niet de 'siège réel' waarop BS kennelijk doelt - als plaats van vestiging aangemerkt. Blijkens het uittreksel uit het handelsregister is de statutaire zetel van BS International Maastricht (productie 17 EPG in eerste aanleg). BS International BV is dus in Nederland gevestigd. De Nederlandse rechter is derhalve bevoegd van de inbreukvorderingen kennis te nemen.

Nu gaat het in deze procedure niet om een bodemprocedure maar om provisionele vorderingen. Al hetgeen hierboven is overwogen, heeft betrekking op de bevoegdheid in bodemprocedures. Naar het oordeel van het hof is in een geval waarin de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van vorderingen in een bodemprocedure, de Nederlandse rechter tevens bevoegd provisionele vorderingen te beoordelen.

In deze zaak doet zich nog een complicatie voor. BS stelt zich op het standpunt dat het Europees octrooi waar het in deze procedure om gaat, ten onrechte is verleend. Weliswaar heeft BS geen oppositieprocedure aangespannen voor de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau, maar zij is tal van nietigheidprocedures begonnen in tal van landen.

Volgens BS moet het gevolg daarvan zijn dat de Nederlandse rechter niet langer bevoegd is van de inbreukvorderingen betreffende de buitenlandse oc-

trooien kennis te nemen. BS beroept zich op artikel 16(4) in verbinding met artikel 19 van het EEX-/EVEX-verdrag.

De exclusieve bevoegdheid tot kennisneming van vorderingen gericht op nietigverklaring van buitenlandse octrooien komt op grond van artikel 16(4) EEX-/EVEX-verdrag niet toe aan de Nederlandse rechter maar aan de rechter van de landen waarvoor de bewuste octrooien gelden. Zou een vordering tot nietigverklaring van een buitenlands octrooi bij de Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt, dan zou de Nederlandse rechter zich op grond van artikel 19 ambtshalve onbevoegd moeten verklaren.

De vorderingen die door EGP cs zijn ingesteld, zijn inbreukvorderingen. Ten aanzien van deze vorderingen gaat de bevoegdheid niet van rechtswege verloren zodra vorderingen tot nietigverklaring worden ingesteld. De bevoegdheid moet namelijk naar het oordeel van het hof worden vastgesteld op de grondslag van de bij dagvaarding ingestelde eis.

Gevolgen van het instellen van nietigheidsvorderingen voor de bevoegdheid

Het instellen van nietigheidsvorderingen kan wel gevolgen hebben voor de behandeling van de inbreukvorderingen. Feit is dat inbreuk en nietigheid onverbrekkelijk met elkaar verbonden zijn; inbreuk op een nietig octrooi is immers uitgesloten. Tenzij een nietigheidsvordering onmiddellijk als niet serieus bedoeld moet worden aangemerkt, zal in een bodemprocedure de rechter aan wie gevraagd wordt over de inbreuk een oordeel uit te spreken, zich ten aanzien van de inbreukvordering terughoudend dienen op te stellen en in beginsel de behandeling van de inbreukvordering schorsen tot het oordeel over de nietigheid door de buitenlandse rechter.

Het spreekt voor zich dat de gescheiden beoordeling van inbreuk en nietigheid door twee verschillende nationale rechters verre van ideaal is. Wenselijk ware dat de inbreuk en nietigheid door dezelfde rechter worden beoordeeld. Wenselijk ware eveneens dat een geconcentreerde beoordeling van inbreuken op en nietigheid van verscheidene uit een Europees bundeloctrooi voortkomende octrooirechten mogelijk is. Artikel 16(4) EEX-/EVEX-verdrag blokkeert een en ander evenwel. Nationale rechters kunnen genoemde wensen niet in vervulling doen gaan. Verdragswijzigingen lijken onvermijdelijk.

Ook de beoordeling van de in deze procedure ingestelde provisionele inbreukvorderingen wordt naar het oordeel van het hof beïnvloed door de nietigheidsvorderingen. Hierbij past een niet minder grote terughoudendheid. Zoals hieronder zal blijken zijn de argumenten die BS aanvoert ter staving van de stelling dat de nationale, uit het Europees bundeloctrooi voortvloeiende, octrooien nietig verklaard dienen te worden, allermindst bij voorbaat als ontoereikend aan te merken. Het gevolg hiervan moet zijn dat de Nederlandse rechter de provisionele vorderingen die betrekking hebben op inbreukverboden op buitenlandse octrooien, zal moeten afwijzen.

Bevoegdheid op grond van artikel 24 EEX-/EVEX-verdrag

Voorzover EGP cs zich op het standpunt stellen dat artikel 24 EEX-/EVEX-verdrag soelaas biedt, kan het hof dit standpunt niet onderschrijven. Dit artikel biedt de mogelijkheid voorlopige of bewarende maatregelen op te leggen zelfs in gevallen waarin de rechter van een andere verdragsluitende Staat bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. Het hof is van oordeel dat in een dergelijk geval de op te leggen maatregelen slechts effect kunnen hebben binnen het territorium van de Staat van de rechter. Dit oordeel baseert het hof op het arrest van het Hof van Justitie in de zaak 125/79 (Denilauler/Couchet Frères, *Jurispr.* 1980, p. 1553, *NJ* 1981, 184). Uit overweging 16 van dit arrest volgt dat de rechtvaardiging van deze extra bevoegdheid gelegen is in het feit dat de plaatselijke rechter het best in staat is de omstandigheden te beoordelen op grond waarvan de gevraagde maatregelen moeten worden toegestaan of geweigerd. Daarmee is onverenigbaar dat de Nederlandse rechter die zijn bevoegdheid uitsluitend kan baseren op artikel 24, ordenend optreedt in het buitenland.

Bevoegdheid op grond van artikel 126(7) Rv

Artikel 126 (7) Rv mist toepassing nu de gedaagde partijen in landen zijn gevestigd die partij zijn bij het EEX- dan wel EVEX-verdrag. De bepalingen van deze verdragen hebben voorrang.

Conclusie ten aanzien van de gevorderde grensoverschrijdende verboden

De conclusie uit het voorgaande is dat de Nederlandse rechter weliswaar bevoegd is kennis te nemen van de inbreukvorderingen ingesteld tegen alle gedaagde BS rechtspersonen, maar dat de provisionele vorderingen gericht op inbreukverboden met betrekking tot de buitenlandse octrooien moeten worden afgewezen omdat gereede kansen bestaan dat de buitenlandse octrooien zullen worden nietig verklaard zoals hieronder zal blijken.

Bevoegdheid ten aanzien van het gevorderd inbreukverbod op het Nederlandse octrooi

Op dezelfde gronden die hierboven zijn vermeld met betrekking tot de bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen gericht op grensoverschrijdende verboden, bestaat de bevoegdheid tot kennisneming van de vordering gericht op een verbod van inbreuk op het Nederlandse octrooi.

Gevolgen van de gevorderde nietigverklaring van het Nederlandse octrooi

Hieronder zal blijken dat een gereede kans bestaat dat het Nederlandse octrooi zal worden nietig verklaard. In verband daarmee dient het provisionele inbreukverbod op het Nederlandse octrooi achterwege te blijven.

Ontvankelijkheid

In het voorgaande is veronderstellenderwijs uitgegaan van de ontvankelijkheid van EGP cs in haar provisionele

le vorderingen. Door BS is aangevoerd dat EPG cs niet ontvankelijk zijn in die vorderingen wegens het ontbreken van spoedeisend belang.

Gelet op het voorgaande behoeft het hof op deze kwestie niet meer in te gaan. Het hof wil slechts opmerken dat het spoedeisend belang dat volgens de rechtbank ontbrak toen de vordering werd ingesteld, niet 'herleeft' door het enkele feit dat BS op de eerstdienende dag niet is verschenen. Aan EGP cs was toestemming verleend om te procederen volgens de regels van het zogenaamde versnelde regime. Het door de gedaagde partij niet in alle opzichten meewerken aan het aan de eisende partij eenzijdig verleende verlof om op korte termijn te dagvaarden, brengt in casu niet mee dat een spoedeisend belang ontstaat voor provisionele voorzieningen. Tenslotte deelt het hof niet de opvatting van BS dat de zaak te ingewikkeld is om de toewijsbaarheid van provisionele vorderingen te beoordelen.

In het principaal appèl

In eerste aanleg heeft BS een tweetal inhoudelijke verweren naar voren gebracht. In de eerste plaats stelde zij zich op het standpunt dat de NIR-stents niet onder de beschermingsomvang van het Europees octrooi 0.335.341 vallen. In de tweede plaats betoogde zij dat de nationale octrooien die hun oorsprong vinden in dit Europees octrooi, nietig zijn.

De rechtbank is in haar vonnis tot de conclusie gekomen dat de provisionele vorderingen moeten worden afgewezen omdat de kans groot is dat in de bodemprocedure geen inbreuk op het octrooi aanwezig zal worden geacht. Om die reden heeft de rechtbank de nietigheidsargumenten onbesproken gelaten.

In hoger beroep heeft BS haar verweren onverkort gehandhaafd. Het hof geeft er de voorkeur aan eerst het meest verstrekkende verweer te beoordelen. Het hof zal onderzoeken of een gereede kans bestaat dat de nationale octrooien zullen worden nietig verklaard. Bestaat die kans dan dienen de provisionele vorderingen afgewezen te worden en behoeft niet te worden ingegaan op de vraag of de NIR-stents van BS onder de beschermingsomvang van Europees octrooi 0.335.341 vallen. De aanvraag die heeft geleid tot Europees octrooi 0.335.341, is ingediend op 28 maart 1989. Prioriteit werd ingeroepen vanaf 28 maart 1988. Het octrooi is verleend op 4 maart 1992. Oppositie is niet ingesteld. Gezien de titel heeft het octrooi betrekking op een 'Expandable intraluminal graft' (ook wel 'stent' genoemd, hof) and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft'. Voorbeelden van een dergelijke stent zijn in de vakwereld bekend onder de benamingen 'The Balloon Expandable Palmaz-Schatz' articulated slotted tube coronary stent-153 Series', 'The Balloon Expandable Spiral articulated' en 'Improved Spiral articulated Palmaz-Schatz' Coronary Stent' (zie *Handbook of Coronary Stents*, eerste editie, 1997, p. 21-28, productie 55 mr. Ebbink).

Door BS is gewezen op een aantal publicaties daterend van vóór de voorrangdatum van het Europees octrooi, welke tijdens de verleningsprocedure buiten beschouwing zijn gebleven. Zie productie 26 van mr. Ebbink,

de in de 'Opinion' van de octrooigemachtigde K.J. Metman genoemde documenten E2 tot en met E11, producties 30 tot en met 39 van mr. Ebbink). Van deze publicaties hebben de volgende betrekking op een zelf-expanderende stent die in de vakwereld bekend staat als de 'Gianturco-stent':

- E2: M.J. Wallace et al., *Radiology* 1986; 158: 309-312;
- E3: C. Charnsangavej et al., *Radiology* 1986; 161: 295-298;
- E4: J. Rösch et al., *Radiology* 1987; 162: 481-485;
- E5: D.D. Lawrence et al., *Radiology*; 1987; 163: 357-360;
- E6: J. Rösch et al., *Cancer* 1987; 60: 1243-1246, en
- E7: J. Rösch et al., *Annales des Radiologie* 1988, Vol. 31, No 2, 100-103.

De eenvoudigste Gianturco-stent bestaat uit een roestvrijstalen, eindloze draad die zigzagvormig is gebogen en in een denkbeeldig, cilindrisch vlak is gelegen.

In de beschrijvingsinleiding van het octrooi (zie kolom 1, regels 3-12 en kolom 15, regels 1-5) wordt uitgegaan van de eigen Europese octrooiaanvraag 0.221.570, waaruit een stent bekend is zoals die in de aanhef van conclusie 1 is omschreven. Deze stent kan worden gekarakteriseerd als een enkelvoudige stent, in de vakwereld bekend als de 'Palmaz PS 153 slotted tube stent' (zie productie 55 van mr. Ebbink). In de inleiding wordt voorts ook secundaire stand van de techniek uitgebreid besproken waaronder de Gianturco-stent (zie kolom 1, regels 28-29). Na deze bespreking wordt als nadeel van de bekende (enkelvoudige) stent vermeld (kolom 3, regels 17-34): *For repairing blood vessels narrowed or occluded by disease, or repairing other body passageways, the length of the body passageway which requires repair, as by the insertion of a tubular prosthetic graft, may present problems if the length of the required graft cannot negotiate the curves or bends of the body passageway through which the graft is passed by the catheter. In other words, in many instances, it is necessary to support a length of tissue within a body passageway by a graft, wherein the length of the required graft exceeds the length of a graft which can be readily delivered via a catheter to the desired location within the vascular system. Some grafts do not have the requisite ability to bend so as to negotiate the curves and bends present within the vascular system, particularly prostheses or grafts which are relatively rigid and resist bending with respect to their longitudinal axes.* Hieruit volgt dat als een zeer belangrijk probleem wordt beschouwd dat de bekende stent een gebrek aan longitudinale flexibiliteit heeft.

BS heeft ook gewezen op document E11. Het is een artikel van J.C. Palmaz et al. in *Radiology* 1985, 156: 73-77. Het artikel gaat over de enkelvoudige stent, zoals bekend uit de als uitgangspunt genomen Europese octrooiaanvraag 0.221.570. De auteurs onderkennen reeds het probleem dat deze bekende stent longitudinale flexibiliteit mist en geven daarvoor ook al een oplossing (zie p. 76, linkerkolom): *One disadvantage inherent in this graft configuration is the lack of longitudinal flexibility, which limits its use to straight*

arterial segments or, in the case of curved arteries, requires the use of short grafts lengths. In two of our experiments (grafts 3 and 5) an excessively long graft caused kinking and immediately thrombosis. This problem was later solved by using shorter grafts or grafts in tandem. Op grond hiervan zal het voor de gemiddelde vakman duidelijk zijn dat het in het octrooi gesignaleerde probleem van de longitudinale flexibiliteit in wezen reeds is opgelost: door een lange stijve stent te verdelen in afzonderlijke, korte stents wordt een maximale flexibiliteit tussen de korte stents verkregen. De korte stents kunnen vervolgens, telkens na elkaar of tegelijkertijd in tandem, in een lange vernauwde lichaamsopening worden geplaatst. Het hof is van oordeel dat E11 het onderwerp van het octrooi meer nabij staat dan de als uitgangspunt gekozen Europese aanvraag 0.221.570. Als uitgegaan wordt van E11 dan dient het gedeelte van het kenmerk 'the vascular graft or prosthesis (70) comprises a plurality (of) tubular members' in de aanhef van conclusie 1 te worden opgenomen en resteert als kenmerk dat 'at least one connector member (100) (is) being disposed between adjacent tubular members to flexibly connect adjacent tubular members.'

Bij de keuze van E11 als meest nabij gelegen prior art wordt een herformulering van het (objectieve) probleem dat aan het octrooi ten grondslag ligt, noodzakelijk. De vakman leest immers in het octrooi niets over de nadelen wanneer in plaats van een lange stijve stent korte stents worden gebruikt die na elkaar of tegelijkertijd in tandem met behulp van een ballonkatheter worden aangebracht. De vakman leest in het octrooi wel dat het probleem van de longitudinale flexibiliteit niet het enige probleem is. Aan het slot van de beschrijvingsinleiding (kolom 3, regel 50 - kolom 4 regel 11) wordt namelijk ook een opsomming gegeven van andere problemen die bij het gebruik van stents kunnen optreden. Als algemene problemen kunnen daaruit onder meer worden afgeleid:

- verwijdering (migratie) van de stent vanuit de gewenste plaats;
- beschadiging van de lichaamsdoorgang door de geëxpandeerde stent, en
- ongelijkmatige ondersteuning van een lange vernauwde lichaamsopening.

Het hof is van oordeel dat met de in E11 voorgestelde oplossing: een lange stijve stent opdelen in een reeks afzonderlijke korte stents ter verbetering van de flexibiliteit, het voor de gemiddelde deskundige direct duidelijk is dat hij daarmee de genoemde andere problemen van migratie, beschadiging en ongelijkmatige ondersteuning zal vergroten. Het hof deelt dan ook de mening van BS dat bij vergelijking van het octrooi met E11 als objectief probleem kan worden afgeleid dat 'het gaat om het achter elkaar plaatsen van meerdere stents (bekend uit onder meer Palmaz' eigen publicatie - E11) op zodanige wijze dat deze dicht - maar niet te dicht - bij elkaar worden gehouden (ter vermijding van migratie en in elkaar schuiven), terwijl die verbinding de flexibiliteit niet te zeer beperkt (omdat anders de stent niet geplaatst kan worden) (vergelijk de pleitnota van

mr. Ebbink, p. 29 § 104). Voor het oplossen van dit probleem is de stent volgens het octrooi - indien afgebakend van E11 - daardoor gekenmerkt dat 'at least one connector member (100) (is) being disposed between adjacent tubular members to flexibly connect adjacent tubular members'.

Genoemd resterend kenmerk blijkt echter bekend uit de literatuur E2-E7 die betrekking heeft op de Gianturco-stent. In deze literatuur zijn uitvoeringsvormen van de Gianturco-stent beschreven die uit ten minste twee stents bestaan met - tussen de afzonderlijke stents - een verbindingsorgaan. Deze uitvoeringsvormen worden aldaar 'multiple stents' genoemd. In de ene uitvoeringsvorm van een dergelijke meervoudige Gianturco-stent is het verbindingsorgaan uitgevoerd als een draadstuk van metaal ('wire-strut'; zie bijvoorbeeld E2, E3 en E5). In de andere uitvoeringsvorm bestaat het verbindingsorgaan uit een draad die in de stentonttrekrichting is geleid door ogen die aan de naar elkaar toegekeerde einden van naburige stents zijn aangebracht.

Over de voordelen van deze meerdelige Gianturco-stents ten opzichte van eendelige stents is uit de genoemde literatuur onder meer bekend:

- 'These stents are versatile: They can be made in various sizes, diameters, lengths and degrees of expansile force and can be connected together depending on the anatomic needs' (E4, p. 485, linkerkolom);

- 'For a long stenosis, two stents of similar length were connected by wire-struts (Fig. 1b). They provided a greater

expansile force than a single long stent and better stabilization' (E2, p. 295, rechterkolom);

- 'To avoid early migration, double stents and barbed stents were used. As the leading stent was released from the catheter, the other remained within it, which allowed slight manipulation or change in position and thus better

stabilization' (E3, p. 298, linkerkolom);

- 'The length of the stent body is selected to correspond to the area of stenosis to be dilated and is mostly 2 to 3 cm long. If the stenosis is longer than 3 cm, we feel that it is preferable to combine 2 cm long stent bodies together rather than use 4 cm long, for increased expansion force. This is particularly important in case of stenting a stenosis which is in a slightly curved vessel. The two-body stent, connected with a monofilament line, is less rigid and presumably allows for some motion, more than a single body, 4 cm long stent' (E7, p. 101 rechterkolom).

Op grond van de publicaties E2-E7, in onderling verband gelezen, in het bijzonder in het licht van de hierboven genoemde passages, is het hof van oordeel dat het ten tijde van de voorrangsdatum van het octrooi tot de normale vakkennis van de gemiddelde deskundige op het onderhavige vakgebied behoorde, dat het bij een lange vernauwde doorgang en bij een bochtige doorgang de voorkeur verdient een meerdelige Gianturco-stent met (ten minste) een relatief flexibel verbindingsorgaan te gebruiken, omdat een dergelijke stent in de longitudinale richting minder stijf is dan een eendelige stent. Bij het aanbrengen van een meerdelige

stent kan ook beter worden gemanipuleerd, hetgeen resulteert in minder migratie of meer stabilisatie van de stent.

Het hof is gezien het vorenstaande van oordeel dat de gemiddelde vakman die wordt geconfronteerd met het hierboven onder 47 gedefinieerde probleem - kort gezegd: op welke wijze een reeks korte (enkelvoudige) Palmaz-Schatz-stents flexibel bij elkaar gehouden kunnen worden - met zijn vakkennis wat betreft de Gianturco-stents, zonder meer zal inzien dat het aanbrengen van een flexibel verbindingsorgaan tussen de naburige korte Palmaz-Schatz-stents, de oplossing van het probleem is omdat deze constructieve maatregel reeds ter oplossing van hetzelfde probleem ten aanzien van de nauw verwante Gianturco-stents is voorgesteld. Uit dit oordeel vloeit voort dat de stent volgens conclusie 1 niet op uitvinderswerkzaamheid berust.

EGP cs hebben er nog op gewezen dat in de uitvoeringsvorm van bijvoorbeeld een tweeledige Gianturco-stent het tussen de beide mono-stents aanwezige draadstuk relatief rigide moet zijn (zie de pleitnota van mr. Hendrick, p. 51 § 4.22). Het moge juist zijn dat bij het aanbrengen van de Gianturco-multi-stent via een buisvormige katheter het draadstuk in longitudinale richting de kracht van het uitdrukken moet kunnen weerstaan. Doch hiermee is nog niet gezegd dat het draadstuk niet flexibel zou zijn in die zin dat de daardoor verbonden mono-stents niet ten opzichte van elkaar zouden kunnen scharnieren. BS heeft gewezen op productie 30, de figuren 3a en 3b van E2 en op productie 54, de afbeeldingen 17-18. Figuur 3a toont dat de mono-stents (onmiddellijk na plaatsing in de trachea en bronchus van een hond) onder een hoek ten opzichte van elkaar zijn georiënteerd, terwijl figuur 3b de hoekoriëntatie van de mono-stents toont na één maand. Op grond hiervan is aannemelijk dat het draadstuk tussen de mono-stents flexibel is in de zin van het octrooi zowel in de geëxpandeerde als in de niet geëxpandeerde stand van de mono-stents. Deze stelling van EGP cs doet aan het bovenstaande dan ook niets af.

Ten aanzien van die uitvoeringsvorm van de Gianturco-multi-stent waarin het verbindingsorgaan tussen de mono-stents is uitgevoerd als een eindloze draad die is geleid door ogen aan de naar elkaar toegekeerde einden van naburige stents, hebben EGP cs opgemerkt, dat weliswaar in E7 is vermeld dat deze draad (die de zelf-expansie van de stent beperkt) mogelijk enige beweging toelaat, doch dat deze uitspraak is gedaan voor de geëxpandeerde toestand van de stent en derhalve niets leert omtrent het verplaatsen van de stent naar de plaats van aanbrengen (zie pleitnota mr. Hendrick, p. 52 § 4.23). Deze stelling acht het hof niet geheel juist. In de eerste plaats wordt in E7 duidelijk vermeld dat *'The two-body stent, connected with a monofilament line, is less rigid ... than a single body, 4 cm long stent'*. In de tweede plaats moge juist zijn dat in de geëxpandeerde toestand de draad de mono-stent uiteinden (vrij) strak bij elkaar houdt en weinig scharnierbeweging zal toelaten vooral omdat de geëxpandeerde stent met de vaatwand in contact is, doch dit alles is niet het geval wanneer de niet rigide multi-stent zich in samengedruk-

te toestand in de katheterbuis bevindt. In die toestand is de eindloze draad min of meer ontspannen, zodat aannemelijk is dat een scharnieren van de mono-stents plaats vindt tijdens het verplaatsen van het katheteruiteinde met daarin de multi-stent naar de licht gekromde, lange stenosis (vergelijk de pleitnota van mr. Ebbink, p. 25 § 83).

Met betrekking tot conclusie 5 overweegt het hof nog het volgende. Deze conclusie is naast conclusie 1 als onafhankelijke conclusie geredigeerd. Deze conclusie is gericht op een inrichting bestaande uit een op zichzelf bekende katheter met daarop aangebracht de onderhavige stent. Nu een combinatie van een ballonkatheter en een ballon expandeerbare stent reeds bekend is uit de eigen Europese octrooiaanvraag 0.221.570, berust een dergelijke combinatie van katheter en de ballon expandeerbare stent volgens het octrooi evenmin op uitvinderswerkzaamheid.

Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat een gereede kans bestaat dat het octrooi in de gedesignde landen zal worden nietigverklaard. Een oordeel over de afhankelijke conclusies 2-4 en 6 kan achterwege blijven.

Conclusies

In het incidenteel appèl

De grieven falen. Het incidenteel appèl zal worden verworpen. BS zal dan ook in de kosten worden veroordeeld.

In het principaal appèl

Aangezien het verweer wordt gehonoreerd dat een gereede kans bestaat dat de nationale octrooien die hun oorsprong hebben in het Europees octrooi 0.335.341, zullen worden nietigverklaard, behoeven de grieven die betrekking hebben op overwegingen ten aanzien van een ander verweer van BS, geen bespreking meer. Het vonnis zal worden bekrachtigd, met veroordeling van EGP cs in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

Het gerechtshof:

In het principaal appèl:

Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt EGP cs in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van BS begroot op een bedrag van f 5.540;

In het incidenteel appèl:

verwerpt het incidenteel beroep en veroordeelt BS in de kosten, tot op deze uitspraak begroot op f 2.550. Enz.

Rechtbank Den Haag, 29 oktober 1997

(J.H.P.J. Willems, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur)

Rechtsoverwegingen

Feiten

In deze gedingen zal van het navolgende worden uitgegaan:

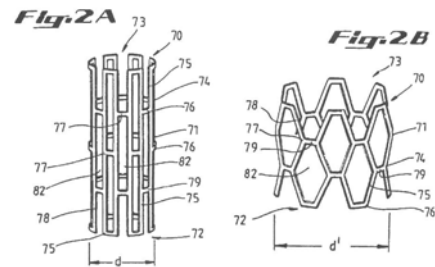
Palmaz is houder van het Europees octrooi 0.221.570 B1 dat hem op een aanvraag d.d. 7 november 1986 is verleend voor een 'expandable intraluminal graft, and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft'. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op

30 januari 1991 met vermelding van een prioriteit vanaf 7 november 1985. Het octrooi is verleend voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden.

Nadat het octrooi op 12 juli 1993 in oppositie was herroepen is het door de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau bij beslissing van 2 april 1996 hersteld op basis van de eerste door Palmaz ingediende 'auxiliary request', waarvan de hier relevante conclusie 1 in de authentieke Engelse taal als volgt luidt: *1.1 An expandable intraluminal vascular graft or prosthesis (70) for a body passageway, comprising: a tubular shaped member (71) having first (72) and second (73) ends and a wall surface (74) disposed between the first and second ends, the wall surface (74) being formed by a plurality of first and second intersecting elongate members (78, 79), at least some of the first elongate members (78) intersecting with some of the second elongate members (79) intermediate the first and second ends of the tubular shaped member (71), the tubular shaped member (71) having a first diameter (d) which permits intraluminal delivery of the tubular shaped member into a body passageway having a lumen, and the tubular shaped member (71) having a second expanded diameter (d') which is determined by the application from the interior of the tubular shaped member (71) of a radially, outwardly extending force, which second diameter (d') is variable and controlled by the amount of force applied to the tubular shaped member (71), at least some of the elongate members (78, 79) being deformed by the radially, outwardly extending force, to retain the tubular shaped member (71) with the second expanded diameter (d'), whereby the tubular shaped member (71) may be expanded to expand the lumen of the body passageway and remain therein, characterized in that the first and second intersecting elongate members (78, 79) are a plurality of thin bars, each having a uniform thin rectangular cross-sectional configuration, wherein each pair of adjacent first bars (78) is interconnected by at least two of said second bars (79), each second bar (79) being formed integral with the respective pair of first bars (78) and extending only between said pair of first bars (78) and each second bar (79) extending on the circumference of a circle whose plane is perpendicular to the longitudinal axis of said tubular shaped member (71).*

Het octrooi heeft betrekking op zgn. stents. Een stent is een in beginsel buisvormige prothese die wordt aangebracht in een holle lichaamsstructuur als bijv. een bloedvat teneinde de continuïteit van het lumen daarvan te verzekeren.

De bij het octrooischrift behorende figuur 2 toont de stent in niet-geëxpandeerde (fig. 2A) en in wel geëxpandeerde (fig. 2B) toestand en ziet er uit als volgt:



De vennootschap Expandable Grafts Partnership, verder te noemen: EGP, is houdster van het Europees octrooi 335.341, aan haar verleend voor een 'Expandable intraluminal graft and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft'. Publicatie van de verlening van het octrooi heeft plaatsgevonden op 4 maart 1992, na een aanvraag d.d. 28 maart 1989 waarbij een beroep is gedaan op prioriteit vanaf 28 maart 1988. Als gedesigneerde landen zijn aangewezen Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Zweden en Nederland. Ook dit octrooi heeft betrekking op stents.

De conclusies van het Europees octrooi 335.341 luiden in de authentieke Engelse taal als volgt: *1 An expandable intraluminal vascular graft, or prosthesis (70) comprising: a least one thin-walled tubular member (71) having first and second ends (72, 73) and a wall surface disposed between the first and second ends, the wall surface having a substantially uniform thickness and a plurality of slots (82) formed therein, the slots (82) being disposed substantially parallel to the longitudinal axis of said tubular member (71); the tubular member (71) having a first diameter which permits intraluminal delivery of the tubular members into a body passageway (80) having a lumen*

(81); and the tubular member having a second, expanded and deformed diameter, upon the application from the

interior of the tubular member of a radially, outwardly extending force, which second diameter is variable and dependent upon the amount of force applied to the tubular member (71) whereby the tubular member (71) may be expanded and deformed to expand the lumen of the body passageway, characterised in that the vascular graft or prosthesis (70) comprises a plurality tubular members (71) and at least one connector member (100) being disposed between adjacent tubular members to flexibly connect adjacent tubular members.

2 The expandable intraluminal graft or prosthesis of claim 1, characterised in that at least one connector member (100) is disposed in a non-parallel relationship with respect to the longitudinal axis of the tubular members (71).

3 The expandable intraluminal graft of prosthesis of claim 1 or 2, characterised in that at least one connector member

(100) is disposed coplanar with each tubular member and non-parallel to the longitudinal axis of the tubular members

(71).

4 The expandable intraluminal graft or prosthesis of one of claims 1 to 3, characterised in that at least one connector

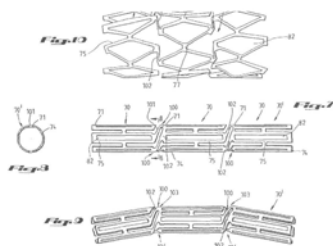
member (100) is a thin-walled, spiral member, coplanar with adjacent tubular members (71).

5 An apparatus for intraluminally reinforcing or expanding the lumen of a body passageway, comprising a prosthesis or vascular graft (70) having at least one expandable and deformable, thin-walled tubular member (71) having first and second ends (72, 73) and a wall surface disposed between the first and second ends (72, 73), the wall surface having a plurality of slots (82) formed therein, the slots (82) being disposed substantially parallel to the longitudinal axis of the tubular members (71) a catheter (83), having an expandable, inflatable portion (84) associated therewith and including means for mounting and retaining the expandable, thin-walled tubular prosthesis or vascular graft (70) on the expandable, inflatable portion (84), whereby upon inflation of the expandable, inflatable portion of the catheter (83) the member (71) is expanded and deformed radially out-wardly into contact with the body passageway (80) characterized in that the apparatus comprises a plurality of thin-walled tubular members (71) and at least one connector member (100) being disposed between adjacent tubular members (71) to flexibly connect adjacent tubular members (71).

6 The apparatus of claim 5, characterised in that the mounting and retaining means comprises retainer ring members

(86) disposed on the catheter (83) adjacent the expandable, inflatable portion (84) and adjacent the ends of the expandable, tubular prostheses (70).

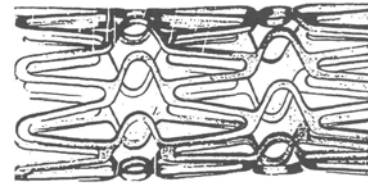
Naast onder meer dezelfde figuren als hiervoor weergegeven (in dit octrooi genummerd 1A en 1B), behoren bij het octrooischrift 335.341 ook nog de figuren 7, 8, 9 en 10, die er uitzien als volgt:



De figuren 7 en 9 tonen de stent in niet-geëxpandeerde toestand terwijl figuur 10 de stent weergeeft na expansie.

Gedaagden brengen eveneens stents in het verkeer. In deze gedingen gaat het om de stents van gedaagden welke tussen partijen bekend zijn als NIR-stents en welke in de gedesigneerde landen in het verkeer worden gebracht sedert maart/april 1996. Deze zien er, in

niet-geëxpandeerde toestand, uit als



volgt:

Tussen de Belgische vennootschap SA Boston Scientific Benelux en de Nederlandse vennootschap Boston Scientific International BV als eisers en Palmaz, Ethicon Inc., Cordis BV en een drietal niet in de onderhavige procedure betrokken vennootschappen als gedaagden is bij dagvaarding van 13 maart 1997 voor deze rechtbank een procedure tot nietigverklaring voor Nederland van het octrooi 221.570 aangevangen, in welke procedure tevens een verklaring voor recht wordt gevorderd dat de NIR-stents geen inbreuk op dit octrooi maken.

Tussen de Belgische vennootschap S. A. Boston Scientific Benelux en de Nederlandse vennootschap Boston Scientific International BV als eisers en EGP, Schatz, Eticon Inc., Oak Courts Partners Ltd en een aantal niet in de onderhavige procedure betrokken vennootschappen als gedaagden is bij dagvaarding van 13 maart 1997 voor deze rechtbank een procedure tot nietigverklaring voor Nederland van het octrooi 335.341 aangevangen, in welke procedure tevens een verklaring voor recht wordt gevorderd dat de NIR-stents geen inbreuk op dit octrooi maken.

Tussen de Belgische vennootschap S. A. Boston Scientific, Benelux en de Nederlandse vennootschap Boston Scientific International BV als eisers en Palmaz, Ethicon Inc., en de (in de onderhavige procedure niet betrokken) vennootschap naar Amerikaans recht Johnson & Johnson is in België sedert 14 maart 1997 een procedure aanhangig met betrekking tot Europees octrooi 221.570, strekkende tot nietigverklaring voor wat betreft België en, subsidiair, tot verkrijging van een verklaring voor recht dat de NIR-stent geen inbreuk maakt op dit octrooi.

Tussen de Belgische vennootschap SA Boston Scientific Benelux en de Nederlandse vennootschap Boston Scientific International BV als eisers en Ethicon Inc., EGP, Oak Courts Partners Ltd en Richard Schatz samen met de, in de onderhavige procedures niet betrokken Amerikaanse (rechts)personen Johnson & Johnson en The West Genesee Street Limited Partnership, als gedaagden is in België sedert 14 maart 1997 een procedure aanhangig met betrekking tot Europees octrooi 335.341, strekkende tot nietigverklaring voor België van dit octrooi en, subsidiair, tot verkrijging van een verklaring voor recht dat de NIR-stents geen inbreuk maken op dit octrooi.

Sedert 13 maart 1997 is in het Verenigd Koninkrijk tussen Boston Scientific Limited en Boston Scientific International BV als eiseressen en Palmaz als gedaagde aanhangig een procedure strekkende tot nietigverklaring van het Europees octrooi 221.570, alsmede een procedure strekkende tot het verkrijgen van een verkla-

ring voor recht dat de NIR-stent geen inbreuk maakt op dit octrooi.

Eveneens sedert 13 maart 1997 is *in het Verenigd Koninkrijk* een procedure aanhangig tussen Boston Scientific Limited en Boston Scientific International BV als eiseressen en EGP als gedaagde aanhangig een procedure strekkende tot nietigverklaring van het Europees octrooi 335.341, alsmede een procedure strekkende tot het verkrijgen van een verklaring voor recht dat de NIR-stent geen inbreuk maakt op dit octrooi.

Sedert 17 maart 1997 is *in Frankrijk* tussen Boston Scientific SA en Boston Scientific International BV als eiseressen en Palmaz, EGP, Richard Schatz, Oak Court Partners en West Genesee Street Limited Partnership als gedaagden aanhangig twee procedures, strekkende tot het verkrijgen van een verklaring voor recht dat de NIR-stent geen inbreuk maakt op de Europese octrooiën 221.570 en 335.341, alsmede tot nietigverklaring van deze octrooiën voor Frankrijk.

Sedert 19 maart 1997 is *in de Bondsrepubliek Duitsland* voor het Landgericht München tussen Boston Scientific Medizintechnik GmbH als eiseres en Ethicon Inc. en anderen als gedaagden een procedure aanhangig strekkende tot verkrijging van een verklaring voor recht dat de NIR-stent geen inbreuk maakt op de Europese octrooiën 221.570 en 335.341.

Sedert 16 juni 1997 is *in de Bondsrepubliek Duitsland* voor het Landgericht Düsseldorf een procedure aanhangig tussen Ethicon Endo-Surgery Inc als eiseres en Boston Scientific GmbH als gedaagde, strekkende tot verkrijging van een inbreukverbod op de Europese octrooiën 221.570 en 335.341.

Sedert 21 maart 1997 is *in Italië* een procedure aanhangig tussen Boston Scientific SPA als eiseres en Palmaz, EGP, Ethicon Inc. alsmede Cordis Europe SA als gedaagden, strekkende zowel tot verkrijging van een verklaring voor recht van niet-inbreuk op het Europese octrooi 221.570 als tot nietigverklaring van dit octrooi voor Italië.

Sedert 20 maart 1997 is *in Zweden* een procedure aanhangig tussen Boston Scientific Nordic AB als eiseres en Palmaz, EGP, Ethicon Inc. en Cordis Europe SA als gedaagden, strekkende tot verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk met betrekking tot het Europees octrooi 221.570.

Sedert 22 maart 1997 is *in Spanje* een procedure aanhangig tussen Boston Scientific SA als eisers en Palmaz, EGP, Ethicon Inc. en Cordis Europe SA als gedaagden, strekkende tot verkrijging van een verklaring voor recht dat de NIR-stents geen inbreuk maken op het Europees octrooi 221.570.

Vorderingen en verweren

In de hoofdzaak in de beide onderhavige procedures vorderen de eisers - zakelijk samengevat - na wijziging en vermindering van hun eis in de zaak 97/1368 - voor alle gedesigneerde landen met uitzondering van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - een verbod tot inbreuk op hun octrooiën 221.570 en 335.341, zulks op

straffe van verbeurte van dwangsommen en met andere nevenvorderingen (opgave van afnemers van inbreukmakende stents, een terugroepgebod) alsmede een veroordeling van gedaagden tot schadevergoeding of winstafdracht, ter keuze van eisers.

Bij wege van provisionele voorziening vorderen eisers in beide zaken een verbod aan gedaagden van inbreuk op hun octrooiën en meer in het bijzonder tot betrokkenheid bij het aanbieden, verkopen of leveren van de NIR-stents, zulks op straffe van dwangsommen, voor alle gedesigneerde landen met uitzondering van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Gedaagden hebben zich gemotiveerd verweerd. Zakelijk samengevat betwisten zij allereerst de bevoegdheid van deze rechtbank, met betrekking tot de buitenlandse gedaagden (die uitsluitend ter betwisting van die bevoegdheid zijn verschenen) geheel en met betrekking tot de Nederlandse gedaagden voor zover de vordering als grensoverschrijdend moet worden beschouwd. Voorts hebben zij betwist dat eisers een spoedeisend belang hebben bij hun provisionele vorderingen. Zij betwisten bovendien dat de NIR-stents inbreuk maken op de octrooiën. Tenslotte betwisten zij de geldigheid van de octrooiën.

Beoordeling

Ambtshalve wordt overwogen dat het hier Europese octrooien betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) onverkort van toepassing is.

Bevoegdheid

A. Art. 2 juncto art. 6-1 EEX/EVEX

Vooropgesteld dient te worden dat de rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen gericht tegen de in Nederland gevestigde gedaagden Boston Scientific BV en Boston Scientific International BV.

Op grond van het bepaalde in art. 6-1 van het EEX resp. het EVEX is de rechtbank dan ook bevoegd tot kennisneming van de vorderingen met betrekking tot de overige gedaagden. Alle vorderingen betreffen immers dezelfde Europese octrooien - die ingevolge art. 69 EOV in alle gedesignde landen op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd. Bovendien betreffen alle vorderingen hetzelfde product van gedaagden, de NIR-stents. Dat alles maakt dat tegenstrijdige beslissingen vermeden dienen te worden zodat voldoende samenhang tussen de vorderingen is gegeven. Bovendien behoren alle gedaagden tot hetzelfde concern verband.

B. Art. 21 EEX/EVEX

In beginsel is de bevoegdheid van de rechtbank dus gegeven. De vraag is of anders moet worden geoordeeld ten aanzien van sommige gedaagden op grond van het bepaalde in artikel 21 EEX resp. EVEX nu immers ten tijde van het uitbrengen van de dagvaardingen in de onderhavige procedures (op 17 en 18 maart 1997 in de zaak met rolnummer 97/1368 en op 2 en 3 april 1997 in de zaak met rolnummer 97/1367) reeds in andere bij het EEX resp. het EVEX aangesloten landen procedures aanhangig waren tussen (sommigen van) eisers en:

- in het Verenigd Koninkrijk sedert 13 maart 1997 de thans gedaagden Boston Scientific International BV en Boston Scientific Limited, in welke procedures de geldigheid van de beide octrooien en de inbreuk ter discussie staan,
- in België sedert 14 maart 1997 de thans gedaagden Boston Scientific International BV en Boston Scientific Benelux SA (België), in welke procedures de geldigheid van de beide octrooien en de inbreuk ter discussie staan;
- in Frankrijk sedert 17 maart 1997 de thans gedaagden Boston Scientific International BV en Boston Scientific SA (Frankrijk) in welke procedure de geldigheid van de beide octrooien en de inbreuk ter discussie staan;
- in Zweden sedert 20 maart 1997 de thans gedaagde Boston Scientific Nordic AB, in welke procedure de inbreuk op het octrooi 221.570 ter discussie staat;
- in Italië sedert 21 maart 1997 de thans gedaagde Boston Scientific SPA, in welke procedure de geldigheid van het octrooi 221.570 en de inbreuk daarop ter discussie staan;

- in Spanje sedert 22 maart 1997 de thans gedaagde Boston Scientific SA, in welke procedure de inbreuk op het

octrooi 221.570 ter discussie staat;

De onderhavige procedures bij deze rechtbank hebben betrekking op de vraag of al dan niet sprake is van inbreuk op de onderhavige octrooien. Diezelfde vraag is in de eerdergenoemde buitenlandse procedures aan de buitenlandse rechters voorgelegd in de vorm van een vordering tot verkrijging van een verklaring voor recht van niet-inbreuk.

Desalniettemin is naar het oordeel van de rechtbank - voor zover het betreft de onderhavige provisionele voorzieningen - geen sprake van vorderingen die hetzelfde onderwerp betreffen in de zin van de artikelen 21 EEX/EVEX. Hoewel niet onwaarschijnlijk is te achten dat in de hoofdzaak met betrekking tot een aantal gedaagden in een aantal landen tot onbevoegdheid zal worden geconcludeerd, is er immers geen sprake van dat een provisionele voorziening strijdig zou kunnen zijn met een beslissing ten gronde. Niet is gesteld of gebleken dat ook in het buitenland provisionele voorzieningen aanhangig zijn, zulks met uitzondering van Frankrijk waar een dergelijke voorziening in appèl aanhangig is. Die Franse provisionele voorziening dateert echter van 12 juni 1997 en is dus posterieur aan de onderhavige vorderingen zodat in het midden kan blijven of die voorziening wel 'hetzelfde onderwerp' betreft.

C. Art. 22 EEX/EVEX

Een en ander laat uiteraard onverlet de bevoegdheid van de rechtbank de onderhavige vorderingen, in geval daartoe termen aanwezig worden geacht, aan te houden op de voet van art. 22 EEX/EVEX, nu deze provisionele voorzieningen wel aangemerkt kunnen worden als samenhangend met de elders eerder aangebrachte procedures.

Voor een dergelijke aanhouding acht de rechtbank in casu echter geen termen aanwezig, ook gezien hetgeen hierna nog wordt overwogen in het slot van rechts-overweging 29. Een dergelijke aanhouding zou in casu niet wenselijk zijn met het oog op een behoorlijke rechtsbescherming voor de octrooihouder. Immers ligt het in geval van een aanhouding op de voet van art. 22 EEX/EVEX voor de hand niet slechts die procedures aan te houden die betrekking hebben op landen waar alreeds procedures aanhangig zijn maar ook de overige procedures. Die zijn immers evenzeer verwant aan de hier en nu aanhangige procedures. Dat zou echter betekenen dat de octrooihouder de facto verhinderd zou kunnen worden provisionele voorzieningen aan te vragen in welk gedesignd land dan ook zodra in een van die landen een bodemzaak aanhangig zou worden gemaakt door de beweerdelijke inbreukmaker. Die consequentie zou alleen aanvaardbaar zijn indien hij onvermijdelijk was. Dat is niet het geval. Bij de beslissing om de onderhavige provisionele vorderingen niet aan te houden mag ook een rol spelen dat niet onaannemelijk is dat de in het buitenland door gedaagden geëntameerde procedures tot het verkrijgen van een

verklaring van niet-inbreuk, gelet ook op de data waarop die procedures zijn aangespannen, geheel of ten dele ten doel hebben de procedures voor deze rechtbank te blokkeren. Het lijkt de rechtbank niet aanbevelenswaardig een dergelijke 'race naar de rechter' te bevorderen.

D. Art. 16-4 juncto art. 19 EEX/EVEX

Voorts hebben gedaagden de bevoegdheid van de rechtbank betwist op grond van het bepaalde in de artikelen 19 j° 16 lid 4 van het EEX/EVEX. Zij betogen dat de octrooien nietig zullen worden verklaard en dat op dat verweer uitsluitend kan worden beslist door de rechters van de landen waar de Europese octrooien zijn ingeschreven. Gedaagden hebben in dit kader gewezen op de beslissing van het Engelse Patents Court d.d. 26 maart 1997 in de zaak *Coin Controls Limited/SUZO International (UK) Limited c.s.*

De rechtbank is van oordeel dat groot gewicht dient te worden gehecht aan de beslissingen van andere Europese rechters - zeker als het een uitvoerig gemotiveerde en gedocumenteerde beslissing betreft als hier het geval is. Desalniettemin ziet zij in casu geen mogelijkheid in dezelfde zin te beslissen als de Engelse rechter heeft gedaan.

Het gaat hier om de vraag hoe art. 19 EEX/EVEX dient te worden uitgelegd. Dat artikel schrijft de nationale rechter voor zich ambtshalve onbevoegd te verklaren ten aanzien van een geschil 'met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 16 een gerecht van een andere verdragsluitende Staat bij uitsluiting bevoegd is'.

Artikel 16 verklaart 'ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien' bij uitsluiting bevoegd de rechten van de staat van deponering/registratie.

Het is dus duidelijk dat deze rechtbank geen beslissing vermag te geven over de geldigheid van de onderhavige octrooien. Zulks behoudens (ingevolge art. 138 EOV juncto art. V quinquies Protocol bij het EEX), NOOT 2 voor zover deze zijn verleend voor Nederland.

De vraag is hoe de woorden 'met als inzet een vordering' (in de Engelse tekst: 'a claim principally concerned with', Duits: 'wegen einer Streitigkeit') in artikel 19 EEX/EVEX dienen te worden uitgelegd, welke uitleg verdragsautonoom zal dienen te geschieden.

Het betreft in casu een vordering:

I tot een verbod van octrooi-inbreuk, waarin bij wege van verweer

II de nietigheid van de octrooien wordt bepleit.

Maakt dat nietigheidsdispuut de vordering tot een vordering 'met als inzet' resp. 'principally concerned with' de geldigheid van de octrooien in de zin van artikel 16-4 EEX/EVEX? Het dilemma is dat - andere verweren daargelaten - tot een verbod niet kan worden gekomen zonder dat een oordeel wordt gegeven over de rechts-geldigheid van het octrooi.

Dat dilemma kan in beginsel worden opgelost op de door gedaagden voorgestane wijze: de - in beginsel bevoegde - inbreukrechter dient zich alsnog onbevoegd te verklaren zodra bij wege van verweer een beroep wordt gedaan op de nietigheid van het octrooi.

Het dilemma kan ook worden opgelost doordat de inbreukrechter zich wel bevoegd acht van de vordering kennis te nemen maar - in het voorkomende geval en al dan niet na schatting van de grootte van de kans op nietigverklaring -

vaststelt dat hij daarover pas een beslissing kan geven nadat de daartoe bevoegde nietigheidsrechter zijn oordeel heeft gegeven over de geldigheid van het octrooi, waartoe hij de inbreukprocedure zonnodig aanhoudt.

De Engelse rechter heeft gekozen voor de eerste oplossing. Hij overwoog daarbij dat onder artikel 16-4 EEX vallen alle procedures waarin anders dan bij wege van 'preliminary or incidental matter' een onderwerp ter discussie wordt gesteld waarvoor een andere gerecht exclusief bevoegd is, ook als dat bij wege van verweer wordt gedaan, en dat de geldigheid van het octrooi geen 'preliminary or incidental matter' is. De Engelse rechter baseert zich daarbij op het rapport Jenard dat in de toelichting op artikel 19 zegt: Uit de woorden 'bij wie een geschil aanhangig is gemaakt' volgt, dat deze rechter zich niet ambtshalve onbevoegd moet verklaren indien de vraag wat tot de uitsluitende bevoegdheid van een ander gerecht behoort, slechts alsexceptie is opgeworpen. In de Engelse tekst zegt dit rapport volgens het citaat dat in de *Coin Controls* beslissing is opgenomen: The words 'principally concerned' have the effect that the court is not obliged to declare of its own motion that it has no jurisdiction if an issue which comes within the exclusive jurisdiction of another court is raised only as a preliminary or incidental matter.

Het is inderdaad voor dispuut vatbaar of het betwisten van de geldigheid van het ingeroepen octrooi kan worden beschouwd als een exceptie resp. een preliminary matter in de door het rapport Jenard bedoelde zin.

Daar staat echter tegenover dat het rapport Jenard in zijn toelichting op artikel 16-4 EEX uitdrukkelijk zegt: Wat de overige rechtsvorderingen betreft, waaronder begrepen de rechtsvordering wegens octrooischending, zijn de algemene voorschriften van dit verdrag van toepassing.

Noch de tekst van het verdrag noch die van het rapport Jenard dwingt tot een van beide oplossingen. Het verdrag zwijgt immers dienaangaande en aan Jenard kunnen argumenten in beiderlei zin worden ontleend. Waarschijnlijk moet de conclusie zijn dat noch de opstellers van het verdrag noch Jenard zich hebben gerealiseerd dat in octrooi-procedures het debat over de inbreuk en dat over de nietigheid een vrijwel Siamese tweeling zijn en slechts zelden afzonderlijk voorkomen. Onder die omstandigheden moet de rechter in eerste aanleg - die verdragsautonoom moet uitleggen maar geenvragen van uitleg over het EEX vermag te stellen aan het Hof van Justitie - bezien welke oplossing het beste past in het systeem van het verdrag.

Daarbij zal in het oog moeten worden gehouden de doelstelling van het EEX en het EVEX, blijkens de preambule de vergroting van de rechtsbescherming van degenen die binnen het gebied van de verdragsluitende staten gevestigd zijn.

Een bezwaar tegen de tweede, in rechtsoverweging 21 bedoelde, oplossing lijkt dat de inbreukprocedure wordt

opgehouden totdat in de afzonderlijke buitenlandse nietigheidsprocedure(s?) is beslist. Dat belemmert een snelle berechting van octrooigeschillen en noodzaakt tot het los van elkaar voeren van verwante procedures. Dat komt de kwaliteit van de rechtsbescherming niet ten goede.

Bij nader inzien geldt dat bezwaar echter evenzeer (zo niet sterker) voor de eerste oplossing: ook daar wordt eerst een geschil voorgelegd aan bv. de rechter van het land van inbreuk terwijl vervolgens - na het verweer - blijkt dat die kosten nutteloos zijn gemaakt en dat de procedure opnieuw moet worden gestart in het land van registratie van het octrooi, resp. de landen van registratie. Tegen deze eerste oplossing pleit echter bovendien dat deze uitnodigt tot het voeren van nietigheidsverweeren met het enkele doel om de aanvankelijk bevoegde rechter alsnog onbevoegd te maken en op die wijze de octrooihouder te dwingen tot het maken van extra kosten, resp. om tijdswinst te forceren. Bovendien zou op die wijze de deur wellicht worden opengezet voor pogingen om een, algemeen wenselijk geachte, snelle en betaalbare berechting van octrooigeschillen te frustreren. Voor dergelijke pogingen bestaat in rechtspraak niet ten onrechte grote beduchtheid, naar ook blijkt uit het artikel 'Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo' van prof. Mario Franzosi in *EIPR* [1997] 7, pag. 382-385.

Vóór de tweede oplossing pleit bovendien dat in een aantal gevallen het oordeel zal luiden dat - ook als het octrooi geldig is - geen sprake is van inbreuk. In die gevallen kan de procedure ten gronde worden beslist zonder dat (indien nog slechts bij wege van verweer een beroep op nietigheid is gedaan) het aanspannen van een nietigheidsprocedure beslist noodzakelijk is en in elk geval zonder dat die procedure wordt afgewacht.

Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat artikel 16-4 EEX/EVEX als uitzondering op de hoofdregel eerder beperkt dan extensief dient te worden uitgelegd. Vgl. het Hof van Justitie in zijn arrest van 15 november 1983 (zaak 288/82) inz. Duijnstee/Goderbauer, *NJ* 1984, 695, in welk arrest overigens de geldigheid van de octrooien zelf niet ter discussie stond.

In genoemd arrest heeft het Hof van Justitie overwogen dat te rade moet worden gegaan bij de doelstellingen en het systeem van het EEX. In dat verband merkt het Hof vervolgens op dat toekenning van de exclusieve bevoegdheid

in art. 16-4 EEX daardoor wordt gerechtvaardigd dat de daar beoogde gerechten het best kennis kunnen nemen van gevallen waarin het geschil zelf de geldigheid van het octrooi tot inzet heeft. Volgens het Hof zijn als zodanig aan te merken de geschillen waarin de toekenning van een exclusieve bevoegdheid aan de rechters van de plaats waar het octrooi is verleend gerechtvaardigd is met inachtneming van 'bovengenoemde elementen'. Als 'bovengenoemde elementen' zijn in deze context op te vatten de in de daaraan voorafgaande rechtsoverweging 21 bedoelde doelstellingen van het EEX (de bevordering van de gelijkheid en de eenvormigheid van de rechten en

verplichtingen die de belanghebbende personen aan het verdrag ontlenen) enerzijds en de bekendheid met het plaatselijke (verlenings)recht anderzijds. Geen van die elementen pleit er naar het oordeel van de rechtbank voor ook de inbreukvraag in die uitsluitende competentie te betrekken. Zulks te minder omdat niet in alle landen dezelfde rechter oordeelt over de nietigheid en de eventuele inbreuk. Indien een Nederlander in Nederland wordt gedagvaard ter zake van inbreuk op een voor Duitsland verleend octrooi en vervolgens betoogt dat het Duitse octrooi nietig is, zou in de hier verworpen oplossing de Nederlandse rechter zich onbevoegd dienen te verklaren, ook ten aanzien van de inbreukprocedure. Vervolgens zou de octrooihouder de inbreukzaak moeten aanbrenge bij een van de daartoe aangewezen Landgerichte terwijl het Bundespatentgericht zou moeten oordelen over de nietigheid.

Alles afwegende is de rechtbank dan ook van oordeel dat een uitleg die tot gevolg zou hebben dat de bevoegdheid van de rechter eerst na het voeren van het verweer zou komen vast te staan dermate in strijd is met de doelstellingen van het EEX/EVEX dat daarvoor slechts gekozen zou kunnen worden indien dat - ook de eisen van een Europese integratie in aanmerking genomen - onontkoombaar zou zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank is van een dergelijke onontkoombaarheid geen sprake.

Dat blijkt allereerst uit de omstandigheid dat met name in de Bondsrepubliek Duitsland sedert jaar en dag door de daartoe aangewezen Landgerichte effectief rechtsbescherming wordt geboden tegen inbreuk hoewel de rechtsgeldigheid van de ingeroepen octrooien door een andere rechterlijke instantie - het Bundespatentgericht - wordt beslist. De praktijk in de Bondsrepubliek laat zien dat een minder vergaande oplossing dan die welke de Engelse rechter heeft gekozen mogelijk is, te weten een inschatting van de kans op nietigverklaring en een aanhouding van de inbreukprocedure indien de grootte van de kans op nietigheid daartoe aanleiding geeft. Een soortgelijke handelwijze biedt ook in de Nederlandse kort geding praktijk ten aanzien van octrooien waarvan de nietigheid wordt gesteld een bevredigende oplossing.

De rechtbank komt alles afwegende tot de conclusie dat een beroep van gedaagden op de beweerde ongeldigheid van de octrooien de rechtbank niet onbevoegd maakt tot kennisneming van de verbodsvordering; zij het dat zij dienaangaande wellicht niet tot een toewijzende beslissing zal kunnen komen alvorens in de diverse landen waarvoor het verbod is gevorderd een beslissing is gegeven door de daartoe bevoegde nietigheidsrechter(s). Zonodig zal de zaak daartoe kunnen worden aangehouden.

E. Art. 57 EEX/EVEX juncto art. 64-3 EOV

Tenslotte hebben gedaagden betoogd dat de rechtbank onbevoegd is op grond van het bepaalde in art. 57 EEX juncto art. 64 lid 3 EOV. Zij betogen dat deze laatste bepaling voorschrijft dat inbreuken op Europese octrooien worden beoordeeld overeenkomstig het nationale recht en dat daaronder niet alleen dient te

worden verstaan het nationale materiële recht maar ook het nationale procesrecht.

De rechtbank verwerpt die stelling nu daarvoor in het verdrag geen aanknopingspunten te vinden zijn. Integendeel: ingeval zulks in de bedoeling van de verdragsluitende staten zou hebben gelegen zou ongetwijfeld een protocol zijn opgesteld inzake de rechterlijke bevoegdheid, zoals dat wel is gebeurd ten aanzien van de rechtsvorderingen terzake van opeising van Europese octrooiaanvragen. Dit geldt temeer nu deze stelling in strijd is met de regel van – niet alleen Nederlands - internationaal privaatrecht die voorschrijft dat procedurele kwesties worden berecht overeenkomstig de *lex fori*. Indien de verdragsluitende staten daarvan hadden willen afwijken zou zulks ongetwijfeld *expressis verbis* te kennen zijn gegeven.

De rechtbank komt tot de conclusie dat zij bevoegd is tot kennisneming van de onderhavige provisionele vorderingen.

F. Bevoegdheid grensoverschrijdend?

Gedaagden hebben ook doen betogen dat die bevoegdheid zich niet verder zou uitstrekken dan Nederland. Ook in aanmerking genomen dat in casu de bevoegdheid van de rechtbank is gebaseerd op de artikelen 2 juncto 6 van het

EEX/EVEX wordt dat verweer verworpen, waarbij in het midden kan blijven of het wel zou opgaan indien de bevoegdheid van de rechtbank uitsluitend zou zijn gebaseerd op art. 24 van die verdragen.

De hoofdregel - geformuleerd in art. 3:296 BW en in het arrest van de HR van 24 november 1989 (*NJ* 1992, 404, 'Lincoln/Interlas') - is dat, tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, hij

die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter op vordering van de gerechtigde wordt veroordeeld. In het algemeen is er - aldus genoemd arrest - geen reden aan te nemen dat voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar vreemd recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen.

Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volgehouden dat uit de wet, uit de aard van de verplichting – zich onthouden van eventuele octrooi-inbreuk - of uit de aard van enige rechtshandeling een afwijking van de hoofdregel in casu zou voortvloeien.

Spoedeisend belang?

Voorts hebben gedaagden betwist dat eisers een spoedeisend belang zouden hebben dat een provisionele beslissing als gevorderd zou rechtvaardigen.

De rechtbank deelt de opvatting van gedaagden, dat - hoewel de wet daarover zwijgt - voor het verkrijgen van een voorlopige voorziening, die provisionele toewijzing van een deel van het in de hoofdzaak gevorderde betreft, een spoedeisend belang van de eisende partij is vereist.

Gedaagden hebben betoogd dat bij eisers dit spoedeisend belang ontbreekt omdat zij reeds sedert het

voorjaar van 1996 met de NIR-stents op de markt zijn en dat aan eisers ook bekend was. Na de beslissing van de Board of Appeal van het EOB d.d. 2 april 1996 heeft het geduurd tot maart 1997 alvorens eisers verlof hebben gevraagd tot het aanspannen van de onderhavige procedures op verkorte termijn. Ter weerlegging van de stelling van eisers, dat zij de tussenliggende tijd nodig hebben gehad om zich te voorzien van bewijsmateriaal (NIR-stents) en deskundige opinies dienaangaande, hebben zij er op gewezen (productie 19 van gedaagden) dat een tot hetzelfde concern als eisers behorende maatschappij, Johnson & Johnson, van 17 september 1995 tot 17 oktober 1995 een exclusieve licentie had van de fabrikant van de NIR-stents (Medinol Ltd) zodat eisers precies wisten wat de NIR-stent was en hoe deze er uitzag.

Daar staat tegenover dat blijkens productie 11 van gedaagden ('First Affidavit of Matthew Jenusaitis') de Vice-President International Marketing van Boston Scientific Corporation van mening is dat met betrekking tot stents

'the typical life cycle of products on the market is only about 12-30 months'. Die korte economische levensduur van deze producten wijst weer op een spoedeisend belang om de eigen marktpositie in die korte tijd ongeschonden te houden.

De rechtbank oordeelt dienaangaande (mede in aanmerking genomen de door gedaagden overgelegde producties waaruit de algemene bekendheid valt af te leiden) dat aan gedaagden kan worden toegegeven dat onaannemelijk is dat eisers niet reeds uiterlijk voorjaar 1996 precies wisten hoe de NIR-stent er uitzag en dat deze door gedaagden toen in het verkeer werd gebracht. In beginsel kunnen eisers dan niet meer dan een jaar later stellen dat zij een spoedeisend belang hebben bij voorzieningen bij voorraad. Aannemelijk is dat een eventuele vordering van eisers in kort geding op die grond zou zijn afgewezen.

In casu hebben eisers echter geen kort geding aangespannen maar in de eerste plaats bodemprocedures op verkorte termijn. Volgens de bij deze rechtbank geldende regeling voor versnelde bodemprocedures hadden eisers op 26 maart 1997 (rolnr. 97/1367) en 14 maart 1997 (rolnr. 97/1368) verlof verkregen voor het aanspannen van procedures volgens het versnelde regime. In de betreffende beschikkingen van de President van deze rechtbank is bepaald dat de mondelinge behandeling van die zaken zou plaatsvinden op 12 september 1997. Dat hield in dat eisers er van uit mochten gaan ter rolle van 29 oktober 1997 een vonnis ten gronde te zullen krijgen. Kennelijk slechts voor het geval dat tijdschema op enigerlei wijze niet uitvoerbaar zou blijken te zijn hebben eisers binnen het kader van die bodemprocedures provisionele voorzieningen gevorderd. Gedaagden zijn ter eerstdienender dag echter niet verschenen, hetgeen inhield dat de zaken uit het versneld regime verwijderd dienden te worden. Daardoor is een vonnis ten gronde pas maanden later te verwachten. Ook in aanmerking genomen - in het kader van de inherente belangenafweging - dat gedaagden geen bevredigende verklaring hebben kunnen geven

waarom zij ter rolle van 22 april 1997 verstek hebben laten gaan, hoewel een vertaling van de conceptdagvaarding hen ruim voor die datum was toegezonden, is de rechtbank van oordeel dat het spoedeisend belang van eisers als het ware is herleefd.

Zoals een spoedeisend belang van eisers teloor kan gaan als gevolg van de (processuele) houding van eisers moet het ook kunnen herleven als de processuele houding van gedaagden daartoe aanleiding geeft.

Inbreuk?

Voor wat de betwisting door gedaagden van de gestelde inbreuk resp. de door gedaagden gestelde nietigheid van de octrooiën betreft zal de rechtbank die weren afzonderlijk per octrooi bespreken. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi volgens artikel 69 van het Europees Octrooi Verdrag wordt bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

a Inbreuk op octrooi 221.570?

Het is niet duidelijk hoe de in het octrooi gebruikte term 'tubular shaped members' moet worden gelezen op de NIR-stents. Deze stents zien er, zoals overwogen, uit als volgt



Mogelijk kan iedere ring van V-vormige elementen worden gezien als een 'tubular member', waarbij de tussenliggende uitbochtungen niet tot de eigenlijke tubular members behoren. Mogelijk is ook dat de stent als geheel dient te worden gezien als een tubular member in de zin van het octrooi.



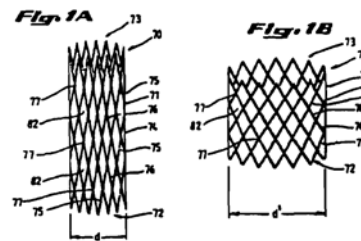
De rechtbank zal eerst onderzoeken wat dient te gelden indien iedere ring van V-vormige elementen als 'tubular member' dient te worden gezien.

De rechtbank is voorshands van oordeel dat in dat geval bij de NIR-stent geen sprake is van 'second elongate members' als bedoeld in de conclusies van het octrooi-schrift. Eisers hebben betoogd dat dergelijke 'second

elongate members' te vinden zijn op de plaatsen waar de in een V-vorm naar elkaar toelopende staafjes van de NIR-stent elkaar ontmoeten. Dit argument wordt echter verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank zal de gemiddelde vakman die de conclusies van het octrooi-schrift leest - op de voorgeschreven wijze in het licht van de beschrijving en de tekeningen - tot de conclusie komen dat met 'second

elongate members' worden bedoeld min of meer afzonderlijk waarneembare staafjes en niet de enkele plaats van de 'intersection'.

Een andere uitleg van de term 'second elongate members' zou bovendien materie onder de beschermingsomvang van het octrooi doen vallen waarvoor die bescherming juist wegens gebrek aan nieuwigheid uitdrukkelijk is geweigerd, te weten stents met kruisende draden volgens figuur 1 van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend, die er uitzag als volgt:



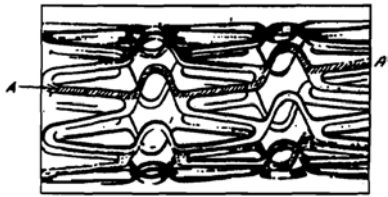
Bovendien is evenmin voldaan aan het deelkenmerk dat 'each pair of adjacent first bars (78) is interconnected by at least two of said second bars (79)'. Bij de NIR-stent vormen immers ieder 'pair of adjacent first bars (78)' een V-vorm en iedere V heeft slechts één (verbinding)punt.

Tenslotte is niet voldaan aan het deelkenmerk dat voorkomt in de kop van conclusie 1, te weten dat het kruisen van de eerste en de tweede 'elongate members' dient plaats te vinden 'intermediate the first and second ends of the

tubular shaped member (71)'. Als er immers al sprake zou zijn van twee sets 'elongate members' dan kruisen deze elkaar immers pas aan de punt van de V-vorm, dat wil zeggen aan het uiteinde van het 'tubular shaped member' en niet zoals voorgeschreven tussen de beide uiteinden in.

Hetgeen is overwogen in de beide voorgaande rechts-overwegingen zou slechts anders zijn indien bij de beoordeling van de vraag of inbreuk wordt gemaakt op octrooi 221.570 als 'tubular shaped members' niet zou moeten worden beschouwd de ring die steeds wordt gevormd door één set V-vormige elementen maar wanneer, zoals door eisers bepleit, als zodanig moet worden beschouwd de stent in zijn geheel. Die zienswijze kan echter niet juist zijn. Indien men immers in dat geval één doorlopend 'elongate member' tracht aan te wijzen (dat dan ook de uitbochtungen naar boven in de figuur van rechtsoverweging 1.8 omvat, zie bijvoorbeeld het gearceerde deel tussen A en A' in onderstaande figuur) slaagt men er niet in een daarnaast liggend 'elongate member' aan te wijzen: het naastgelegen element wordt

dan immers steeds ter plaatse van die uitbochtigen onderbroken. De gemiddelde vakman zal zulks niet opvatten als een 'pair of adjacent first bars' als vermeld in het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi.



Een eventuele uitleg waarbij de uitbochtigen zowel deel zouden uitmaken van het ene als van het andere 'elongate member' zodat deze elongate members daar ter plaatse zouden samenvallen is naar het oordeel van de rechtbank niet te verenigen met de wijze waarop een gemiddelde vakman het octrooi zal lezen.

Er is dus geen sprake van dat de NIR-stents letterlijk zouden voldoen aan de kenmerken van het octrooi. Naar het oordeel van de rechtbank is ook geen sprake van equivalentie nu niet gezegd kan worden dat de constructie van de NIR-stents in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze met in wezen hetzelfde resultaat vervult. Naar het oordeel van de rechtbank wordt bij de constructie van de NIR-stent een wezenlijk andere oplossing gevonden. In plaats van elkaar haaks kruisende staafjes heeft men bij de NIR-stent gekozen voor een 'weefpatroon' waarbij de stent wordt samengesteld uit een aantal - min of meer klee-hanger-vormige - cellen die bij expansie van vorm veranderen en waarbij met name eerderbedoelde uitbochtigen vervormen en openbuigen. Bij de beslissing dat geen sprake is van equivalentie moet ook een rol spelen dat eisers, na aanvankelijke vernietiging van het octrooi in oppositie, in Europa slechts bescherming hebben kunnen krijgen voor wat een 'portretconclusie' genoemd zou kunnen worden: de uitvoeringsvorm van de stent met de elkaar haaks kruisende staafjes. Ook weegt mee dat de stap voorwaarts ten opzichte van de, naar Europese maatstaven beoordeelde, stand der techniek (de stent in de oorspronkelijke figuren 1A en 1B als weergegeven sub 51) - indien al aanwezig - zeer bescheiden moet worden genoemd.

De conclusie dient dan ook voorshands te zijn dat van inbreuk op octrooi 221.570 geen sprake is.

b Inbreuk op octrooi 335.341?

Hier gaat het vooral om de vraag of bij de NIR-stent sprake is van het deelkenmerk van conclusies 1 en 5 dat voorschrijft dat sprake is van 'a plurality (of) tubular members (71) and at least one connector member (100) being disposed between adjacent tubular members'.

Eisers beantwoorden die vraag bevestigend: zij stellen dat iedere ring van min of meer in de langsrichting verlopene en onderling V-figures vormende staafjes een 'tubular member' is en dat de tussenliggende bochten de 'connector members' opleveren.

Gedaagden hebben zulks betwist.

De rechtbank is voorshands van oordeel dat het gelijk op dit punt aan de zijde van gedaagden ligt: Ook in

aanmerking genomen dat het octrooi blijkens zijn aanhef (zie in het bijzonder kolom 1 regels 10-12) het oog heeft op het koppelen van stents als bedoeld in het octrooi 221.570, zal de gemiddelde vakman naar het oordeel van de rechtbank dit octrooi zo lezen, dat daarmee beoogd wordt het aan elkaar koppelen van een aantal starre stents als bijvoorbeeld bedoeld in octrooi 221.570. Daarvan is bij de NIR-stents geen sprake zodat niet kan worden gezegd dat deze stents letterlijk voldoen aan het octrooi.

Het probleem dat de uitvinding wil oplossen is daarin gelegen dat een langere stent onvoldoende buigzaam is om de bochten in bloedvaten te kunnen volgen. Dat probleem wordt door de uitvinding opgelost doordat men verschillende kortere niet flexibele stents aan elkaar verbindt. De NIR-stent lost dat probleem geheel anders op: men construeert de stent dusdanig dat deze zelf voldoende flexibel is. De NIR-stent verhoudt zich tot de uitvinding als een katoenen meetlint tot een duimstok: in beide gevallen wordt het probleem (daar: het tot handzaam formaat terugbrengen van een meetinstrument) op een geheel andere wijze opgelost. Het zou de werkelijkheid geweld aandoen vol te houden dat een meetlint is samengesteld uit een groot aantal elementen die scharnierend aan elkaar bevestigd zijn. Op overeenkomstige wijze zou het de werkelijkheid geweld aandoen indien men de NIR-stent zou beschouwen als een reeks aan elkaar geschakelde starre stents, waarbij elke afzonderlijke stent dan zou bestaan uit een 'ring' van V-vormige elementen.

Conclusie

De conclusie moet zijn dat de gevorderde voorlopige voorzieningen moeten worden afgewezen omdat de kans

groot is dat in de bodemzaken geen inbreuk aanwezig zal worden geacht zodat de nietigheidsargumenten op dit

moment onbesproken kunnen blijven. Eisers dienen te worden veroordeeld in de kosten van het incident.

Beslissing in het incident:

De rechtbank:

in de zaak met rolnummer 97/1367:

verklaart zich bevoegd tot kennisneming van de provisionele vorderingen;

weigert de gevraagde voorlopige voorzieningen;

veroordeelt eisers in de kosten van het incident, tot nu toe aan de zijde van gedaagden begroot op nihil voor verschotten en op f 5.000 voor salaris voor hun procureur;

in de zaak met rolnummer 97/1368:

verklaart zich bevoegd tot kennisneming van de provisionele vorderingen;

weigert de gevraagde voorlopige voorzieningen;

veroordeelt eisers in de kosten van het incident, tot nu toe aan de zijde van gedaagden begroot op nihil voor verschotten en op f 5.000 voor salaris voor hun procureur;

in beide zaken:
verstaat dat de zaak staat ter rolle van 4 november 1997
en dat alsdan zal worden voortgeprocedeerd. etc.
