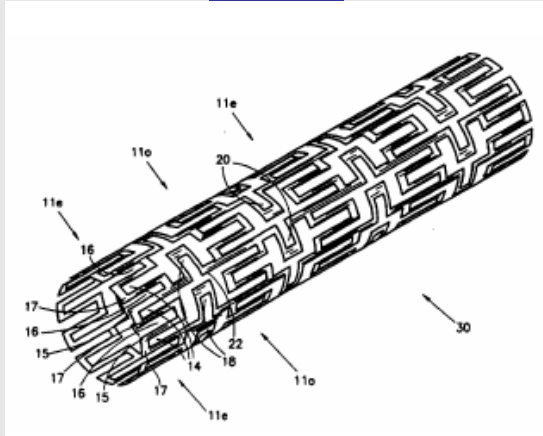


Hof Den Haag, 3 juli 2003, Boston Scientific v Cordis II

EP 0762856



*BX Velocity Stent*



## IPR – GRENSOVERSCHRIJDENDE BEVOEGDHEID

### Spin in het web-doctrine<sup>1</sup>

Hof past 'spin-in-het-web'-leer toe en constateert dat internationale rechtsmacht ontbreekt nu gedaagden worden aangestuurd door in België gevestigde gedaagde

## OCTROOIRECHT

### Nietigheid

Beoordeling, ook voor provisionele vordering, niet beperkt tot kennelijke misslag

Naar het oordeel van het hof is -afgezien van nieuw materiaal- ook in het kader van de beoordeling van een provisionele vordering het oordeel van de rechter over de vraag, of er een (gerede) kans op vernietiging/herroeping van het octrooi bestaat, niet beperkt tot het door Medinol bedoelde geval van een kennelijke misslag (vgl. HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 13 inzake Tetra Laval/Meyn).

### Nieuwheid

Omdat nergens in dit document expliciete of impliciete aanwijzingen zijn te vinden dat onderdelen van deze uitvoeringsvormen onderling uitwisselbaar zijn, is dit gehele document niet schadelijk voor de nieuwheid

(...) de in figuur 11a getoonde uitvoeringsvorm van de aldaar beschreven stent tast de nieuwheid van de on-

derhavige stent met "grafts" met een enkele zigzagring niet aan. Weliswaar is in de figuren 9a en 9b van dit document (WO-A-95/31945) ook een stentuitvoeringsvorm getoond met "grafts" die elk bestaan uit een enkele zigzagring, maar ook deze uitvoeringsvorm is niet schadelijk voor de nieuwheid omdat naburige "grafts" met elkaar zijn verbonden met een diagonaal geplaatst, spiraalvormig gekromd verbindingselement, conform EP-A-0.335.341. Omdat voorts nergens in de beschrijving of in de tekeningen van dit document expliciete of impliciete aanwijzingen zijn te vinden dat onderdelen van deze uitvoeringsvormen onderling uitwisselbaar zijn, is dit gehele document niet schadelijk voor de nieuwheid.

### Inventiviteit

Aanwijzingen tot het combineren van beide aanvragen ontbreken en die combinatie leidt bovendien niet tot de stent van het Medinol-octrooi

Kortom, wat betreft het krimpprobleem ontbreken aanwijzingen om EP-A-0.335.341 (Palmaz-Schatz) direct te combineren met EP-A-0.540.290 (Lau) en zou men desondanks deze combinatie wel maken, dan leidt deze nog niet tot de stent van het Medinol-octrooi. Immers, daarmee wordt nog geen stent verkregen met "grafts", bestaande uit enkelvoudige zigzagringen, waarbij naburige ringen zijn verbonden door verbindingselementen die elk zijn voorzien van een lus. Men zou zich kunnen afvragen of op grond van nog andere, relevante documenten het voor de vakman voor de hand ligt om in de stentuitvoeringsvorm volgens figuur 11 van Lau de korte, rechte verbindingsstaven te vervangen door de flexibele vervormbare verbindingselementen met een lus volgens het octrooi. (...). Wegens het ontbreken van de bedoelde, specifieke verbindingselementen met een lus in de relevante stand der techniek en wegens het ontbreken van enig verband van een dergelijk verbindingselement met het probleem van krimp bij expansie ligt de keuze van de hiervoor genoemde maatregel a) voor de vakman niet voor de hand.

### Openbaar toegankelijk?

Openbaarmaking met vertrouwelijk karakter

Daarin verklaart de uitvinder dat hij op 20 juni 1994 (juist voor de eerste prioriteitsdatum (28 juli 1994) van het octrooi) op een vergadering van de Raad van Bestuur van MedInTec een presentatie heeft gegeven van een uitvoeringsvorm van de stent volgens US-A-'312, zoals getoond in "Exhibit" B, waardoor deze volgens Cordis openbaar toegankelijk is geworden. Medinol heeft dit standpunt bestreden en naar voren gebracht dat dergelijke vergaderingen niet in het openbaar plaats vinden en dergelijke openbaarmakingen een vertrouwelijk karakter hebben. Bovendien is volgens Medinol (...) de bedoelde verklaring in tegenspraak met de Complaint namens Fishell/Isosent jegens Divysio en Biocompatibles (...). Op grond hiervan is het hof van oordeel dat van openbare toegankelijkheid van de bedoelde stent voorsnog geen sprake is.

<sup>1</sup> [Red: die leer is achterhaald door HvJEG, 13 juli 2006, Roche v Primus]

**Uitleg conclusie – geen letterlijke inbreuk****Naar het oordeel van het hof zijn er in de beschrijving en de figuren geen duidelijke aanwijzingen te vinden die erop duiden dat het begrip "een lus" iets anders betekent dan "één lus"**

Partijen twisten over de vraag wat moet worden verstaan onder "a loop" (een lus) in kenmerk (e) van conclusie 1, welk kenmerk zowel in de verleende als in de herziene formulering van conclusie 1 is terug te vinden. Naar het oordeel van het hof zal de vakman die conclusie 1 leest daaronder verstaan "één lus" en niet (ook nog) "twee lussen" of meer. Echter, de gemiddelde vakman zal rekening houden met de mogelijkheid dat in conclusies (zoals conclusie 1), die ruime termen bezigen, bijvoorbeeld "omvattende" of "voorzien zijn van" ("comprising"), in plaats van beperkte termen, zoals "bestaan uit", een begrip als "een lus" een ruimere betekenis kan hebben dan de veronderstelde gebruikelijke betekenis van één lus. In de beschrijving en de tekeningen van het octrooi zullen voor die ruimere betekenis dan wel duidelijke aanwijzingen te vinden moeten zijn.

**Equivalentente inbreuk****De verbindingselementen met twee lussen functioneren op in wezen dezelfde wijze**

De vraag rijst of er dan sprake is van equivalentente inbreuk, dat wil zeggen vervullen de twee lussen in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze, waardoor in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt als de in de conclusie genoemde enkele (één) lus.

De twee lussen van de BXV-stent functioneren ook als verbindingselementen tussen de toppen van de zigzagringen van naburige "grafts". Medinol beroept zich in dit verband op de producties 13, 18 en 19 bij haar incidentele conclusie van eis (...) Productie 13 ("Perfect results") toont een afbeelding van de BX Velocity stent waarin verschillen in lengte tussen binnen- en buitenbochten worden gecompenseerd door verandering van de vorm van de "loops". Daaronder staat de tekst: (...). Op grond hiervan deelt het hof het standpunt van Medinol dat de verbindingselementen met twee lussen op in wezen dezelfde wijze functioneren.

**Verleningsdossier****• Ten overvloede**

Daarom zal ook het hof nog ingaan op het verleningsdossier, overigens ten overvloede omdat niet aan redelijke twijfel onderhevig is, zoals hiervoor reeds is aangegeven, hoe de gemiddelde vakman, die de beschrijving van het octrooi en de tekeningen leest, het begrip "een lus" zal begrijpen (zie HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 inzake Ciba Geigy AG/Oté Optics B.V. c.s).

**• Geen afstand**

Naar het oordeel van het hof kan uit die discussie worden afgeleid dat de Examiner in de octrooiaanvraag verbindingselementen met één lus geopenbaard acht en dat "een lus" in de geoctrooierde conclusie dan ook die betekenis heeft. Uit die discussie volgt bovendien, dat Medinol geen afstand heeft gedaan, noch expliciet

noch impliciet, van verbindingselementen met meer dan een lus.

**• In het licht van praktijk van EOB kan niet van Medinol worden verlangd een discussie met de Examiner aan te gaan om "één lus" te verruimen tot "ten minste een lus" omdat een dergelijke, niet op de oorspronkelijke stukken steunende wijziging (...) door het EOB zal worden afgewezen**

Rest nog de vraag of Medinol tijdens de discussie met de Examiner had moeten kiezen voor de, achteraf gezien, meer duidelijke bewoordingen verbindingselement met "ten minste een lus". (...) De vrijheid om binnen de grenzen van de oorspronkelijke stukken de aangevraagde uitsluitende rechten te wijzigen geldt echter enkel ten aanzien van die materie, die in de oorspronkelijke stukken als mogelijke uitvinding aan de gemiddelde vakman is geopenbaard. (...) In het algemeen volgt, zo is het hof ambtshalve bekend, het EOB daarvoor een interpretatie, waarbij materie die niet letterlijk in de oorspronkelijke stukken is vermeld of die niet direct en ondubbelzinnig daaruit kan worden afgeleid, wordt beschouwd als niet behorend tot de geopenbaarde uitvinding. Zo wordt wel de "novelty-test" voor de toelaatbaarheid van tijdens de verleningsprocedure aan te brengen wijzigingen gehanteerd, waarbij, bijvoorbeeld, op zichzelf uit de stand der techniek bekende equivalenten van een geopenbaard technisch kenmerk als nieuw en daarom als niet geopenbaard worden beschouwd als zij niet in de oorspronkelijke stukken letterlijk zijn genoemd. In het licht van deze praktijk kan niet van Medinol worden verlangd een discussie met de Examiner aan te gaan om "één lus" te verruimen tot "ten minste een lus" omdat een dergelijke, niet op de oorspronkelijke stukken steunende wijziging (die bovendien op zichzelf niet bekend is uit de relevante stand der techniek) door het EOB zal worden afgewezen; het EOB realiseert zich zeer wel dat het zich daarmee begeeft op het terrein van de nationale rechter aan wie het is voorbehouden de beschermingsomvang te bepalen van het door het EOB verleende octrooi.

Vindplaatsen: LJN: [AH9364](#); BIE 2003, nr. 88, p. 531

**Hof Den Haag, 3 juli 2003**

(Fasseur-van Santen, Verduyn en Grootoonk)  
(...)

Rolnr. 01/639

Rolnr.rb. 00/1530

(...)

in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht BOSTON SCIENTIFIC IRELAND LIMITED, gevestigd te Galway, Ierland,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht BOSTON SCIENTIFIC LIMITED, gevestigd te St. Michael, Barbados,
3. de rechtspersoon naar buitenlands recht MEDINOL LIMITED,

gevestigd te Tel Aviv, Israel,  
appellanten, incidenteel geïntimeerden,  
procureur: mr H.C. Grootveld,  
advocaat (geïntimeerden sub 1 en 2): mr J.J. Brinkhof  
(Amsterdam),  
advocaat (geïntimeerde sub 3): mr L. Oosting (Amsterdam),

t e g e n:

1. CORDIS EUROPA N.V.,  
gevestigd te Roden,
2. CORDIS B.V.,  
gevestigd te Roden,  
en de rechtspersonen naar buitenlands recht
3. JOHNSON & JOHNSON,  
gevestigd te New Brunswick, Verenigde Staten van Amerika,
4. CORDIS CORPERATION,  
gevestigd te Miami, Verenigde Staten van Amerika,
5. JOHNSON & JOHNSON GmbH,  
gevestigd te Hallein-Heide, Oostenrijk,
6. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL N.V./S.A.,  
gevestigd te Dilbeek, België,
7. JOHNSON & JOHNSON AG,  
gevestigd te Spreitenbach, Zwitserland,
8. JOHNSON & JOHNSON AB,  
gevestigd te Sollentuna, Zweden,
9. CORDIS MEDIZINISCHE APPARATE GMBH,  
gevestigd te Haan, Duitsland,
10. JOHNSON & JOHNSON S.A.,  
gevestigd te Madrid, Spanje,
11. CORDIS S.A.,  
gevestigd te Viry Chatillon, Frankrijk,
12. JOHNSON & JOHNSON (IRELAND) LTD.,  
gevestigd te Dublin, Ierland,
13. CORDIS ITALIA S.p.A.,  
gevestigd te Sesto San Giovanni, Italië,
14. JOHNSON & JOHNSON LDA,  
gevestigd te Barcarena, Portugal,
15. JOHNSON & JOHNSON HELLAS S.A.,  
gevestigd te Athene, Griekenland,  
geïntimeerden, geïntimeerden sub 1, 2, 5 t/m 15 tevens  
incidenteel appellanten,  
procureur: mr C.J.J.C. van Nispen  
advocaten: mr C.J.J.C. van Nispen en S.C. Dack.

#### **Het geding**

Appellanten (appellanten sub 1 en 2 en appellante sub 3 hierna ook te noemen Boston Scientific c.s. respectievelijk Medinol) zijn bij exploit van 11 mei 2001 in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank te 's-Gravenhage tussen partijen gewezen provisionele vonnis van 14 maart 2001. Zij hebben bij akte van procureur tot procureur van 6 augustus 2001 verklaard dat zij de appelprocedure wensen voort te zetten tegen geïntimeerden, met uitzondering van geïntimeerden sub 3 en 4. Zij hebben daarop twintig grieven tegen het vonnis aangevoerd. Geïntimeerden sub 1, 2 en 5 t/m 15 (hierna tezamen ook te noemen Cordis (in het enkelvoud)) hebben de grieven bestreden, incidenteel appèl ingesteld en dertien (incidentele) grieven tegen het vonnis aangevoerd. Boston Scientific c.s. en Medinol hebben de incidentele grieven bestreden.

Boston Scientific c.s. hebben op 20 februari 2003 bij akte verzocht de procedure te royeren voor zover die betrekking heeft op de geschillen tussen Boston Scientific c.s. en Cordis.

Medinol en Cordis hebben vervolgens hun standpunten doen bepleiten door hun voornoemde advocaten aan de hand van pleitnotities, waarbij partijen bij akte producties (Medinol: de producties 29-47 en Cordis: de producties 32-35) in het geding hebben gebracht. Daarop hebben partijen, onder overlegging van de processtukken, arrest gevraagd.

#### **Beoordeling van het hoger beroep**

1. Nadat geïntimeerden sub 3 en 4 waren gedagvaard, is de zaak tegen hen niet voortgezet. Derhalve moet ervan worden uitgegaan dat stellingen voor zover betrekking hebbend op de vordering jegens deze vennootschappen niet zijn gehandhaafd, zodat deze vordering van Boston Scientific c.s. en Medinol behoort te worden afgewezen met hun verwijzing in de proceskosten voor zover gevallen aan de zijde van geïntimeerden sub 3 en 4.

De procedure van Boston Scientific c.s. tegen Cordis is naar het hof ambtshalve bekend is, inmiddels geroyeerd, zodat daarop niet meer behoeft te worden beslist. Bij de eerste incidentele grief, die terecht het oordeel van de rechtbank bestrijdt dat Cordis de rechtsmacht van de Nederlandse rechter met betrekking tot de vorderingen jegens de geïntimeerden sub 3 en 4 niet heeft betwist, heeft Cordis geen belang meer. Ook aan de tweede incidentele grief is het belang van Cordis ontvallen.

2.1. Medinol heeft in de inleidende dagvaarding bij wege van provisionele maatregel een inbreukverbod gevorderd en in de hoofdzaak een inbreukverbod met nevenvorderingen. Nadat Cordis de rechtsmacht van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vorderingen jegens de buitenlandse Cordis-vennootschappen had betwist en de provisionele vordering had weersproken, heeft de rechtbank onder meer zich in het (provisionele) vonnis bevoegd verklaard tot kennisneming van de provisionele vordering(en) tegen alle gedaagde vennootschappen, met uitzondering van de tegen de Amerikaanse vennootschappen (thans geïntimeerden sub 3 en 4) gevorderde grensoverschrijdende maatregelen. Hiertegen en tegen de motivering van de rechtbank zijn de incidentele grieven 3-9 gericht.

Cordis stelt zich op het standpunt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is ten aanzien van de buitenlandse vennootschappen en evenmin dat deze grensoverschrijdende maatregelen kan gelasten.

Hoewel uit het dictum van het vonnis kan worden afgeleid dat alleen is beslist omtrent de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de provisionele vordering, kan uit de rechtsoverwegingen in het vonnis worden afgeleid dat de rechtbank ook de rechtsmacht in de hoofdzaak heeft beoordeeld. Hiervan zal het hof uitgaan.

2.2. Artikel 6 (1) van het Verdrag van Brussel van 27 september 1968, Trb. 1969, 101, betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna:

EEX-Verdrag) en artikel 6 (1) van het Verdrag van Lugano van 16 september 1988, Trb. 1989, 58 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EVEX-Verdrag) bepalen dat een verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen *"indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats een hunner"*. In zijn arrest van 27 september 1988, zaak 189/87, Jur. 1988, blz. 5565, NJ 1990, 425, inzake Kalfelis/Schroder heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen erop gewezen dat het bepaalde in artikel 6 (1) een uitzondering vormt op het in het EEX-Verdrag neergelegde beginsel dat de gerechten van de Staat van de woonplaats van verweerder bevoegd zijn en bijgevolg de uitleg van het artikel dat beginsel niet op losse schroeven kan zetten. Voorts heeft het Hof van Justitie in die zaak overwogen dat artikel 6 (1) EEX-Verdrag, gelijk artikel 22 EEX-Verdrag, tot doel heeft te vermijden dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare uitspraken worden gedaan in de verschillende verdragsluitende staten, en voor recht verklaard dat voor de toepassing van artikel 6 (1) EEX-Verdrag, tussen de verschillende vorderingen die door eenzelfde eiser tegen verschillende verweerders zijn ingesteld, *"een zodanig verband moet bestaan, dat het van belang is ze tezamen te berechten, ten einde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare uitspraken worden gegeven"*. Het is aan de nationale rechter -aldus nog steeds het Hof van Justitie- in elk concreet geval te onderzoeken of aan die voorwaarde is voldaan. Zie ook HvJ EG 27 oktober 1998, zaak C-51/97, Jur. 1998, blz. I-6511, NJ 2000, 156 inzake Reunion européenne SA c.s. tegen Spliethoff.

Ook artikel 6 (1) van de EEX-verordening (Verordening (EG) nr.44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEG L 12, p.I-23), die op 1 maart 2001 in de plaats is getreden van het EEX-Verdrag, eist voor de oproeping van meer dan één verweerder voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, dat tussen de vorderingen *"een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven"*.

2.3. Het hof stelt voorop, dat voor de beoordeling van de vraag of de Nederlandse rechter met betrekking tot de vorderingen jegens de buitenlandse Cordis-vennootschappen rechtsmacht toekomt, niet alleen zal worden uitgegaan van hetgeen door Medinol als oorspronkelijk eiseres in haar inleidende dagvaarding is gesteld, maar dat ook rekening zal worden gehouden met het verweer van Cordis in de conclusie van antwoord in het incident en met hetgeen door partijen op het punt van de rechtsmacht overigens is aangevoerd (vgl. HR 28 oktober 1988, NJ 1989, 765).

Het hof zal, evenals partijen, bij deze bevoegdheidsvraag uitgaan van voormelde voorwaarde, waarbij het

arrest van dit hof van 23 april 1998 inzake Expandable Grafts Partnership/ Boston Scientific c.s., BIE 2002, nr. 8 (en het arrest van dit hof van 26 november 1998 inzake Boston Scientific c.s./Cordis, BIE 2002, nr.10) mede in aanmerking zal (zullen) worden genomen.

In het onderhavige geval betreffen de vorderingen het Europees octrooi EP 0 762 856 B1 en gaat het om vermeende inbreuk op dat octrooi door een identiek product, de BX Velocity-stent (ook wel te noemen BXV-stent of BXV). Het octrooi is een bundeloctrooi bestaande uit octrooien voor ieder van de gedesigneerde landen. Die (nationaal geldende) octrooien hebben met elkaar gemeen dat zij overeenkomstig de regels van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOv) door middel van een enkele verleningsprocedure door het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) te München zijn verleend en na de verlening -behalve aan in belangrijke mate, maar onderling niet geheel geharmoniseerde nationale wetgevingen- zijn onderworpen aan een aantal bepalingen van het EOv.

De (nationaal geldende) octrooien bestaan onafhankelijk van elkaar, waardoor het mogelijk is dat het ene octrooi uit de Europese bundel geheel of gedeeltelijk nietig zal worden verklaard en het andere niet. Ook de beschermingsomvang van de (nationaal geldende) octrooien kan verschillend blijken. Hieruit volgt dat de omstandigheid dat de onderhavige vordering is gebaseerd op vermeende inbreuk op hetzelfde Europese octrooi door een identiek product niet zonder meer meebrengt dat daarmee tussen de vorderingen jegens de verschillende vermeende inbreukmakers een verband, als hierboven in 2.2 bedoeld, is gegeven.

2.4. In dit geding staat vast dat de Cordis-vennootschappen, die zelf behoren tot het Cordis-concern, op hun beurt deel uitmaken van het Johnson & Johnson-concern. Een van de activiteiten van het Johnson & Johnson-concern (in het bijzonder van de Cordis-vennootschappen) is de vervaardiging en verhandeling van stents en hulpmiddelen bij de toepassing van stents (zoals katheters).

De BX Velocity-stents worden in Europa geïmporteerd door Cordis B.V. (geïntimeerde sub 2). Cordis Europa N.V. of Cordis B.V. verwerkt (de onderdelen van) deze stents en verpakt deze. Vervolgens worden de stents door de andere Cordis-vennootschappen in de verschillende landen van vestiging op de markt gebracht.

Aannemelijk is dat hier sprake is van één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een goede rechtsbedeling vraagt in dit geval in beginsel om een gelijktijdige behandeling en berechting, waarvoor artikel 6 (1) EEX-/EVEX -Verdrag de mogelijkheid verschaft.

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 dit geval de vorderingen in hun totaliteit naar analogie van de rechtspraak inzake de toepasselijkheid van artikel 5 (3) EEX-Verdrag (HvJ EG van 7 maart 1995, nr.C-68/93, inzake Shevill c.s./Presse Alliance, NJ 1996, 269) slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende hoofdkantoor dat ter

zake leiding heeft en/of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Tussen die vorderingen en die rechter bestaat de nauwste band.

2.5. Cordis voert aan dat de productie en verkoop voor Europa geschiedt onder leiding van de in België gevestigde vennootschap, Johnson & Johnson Medical N.V./S.A, tevens het Europese hoofdkantoor, zodat niet de Nederlandse rechter maar de Belgische rechter op de voet van artikel 6 (1) EEX-/EVEX -Verdrag rechtsmacht heeft.

2.6. Op de door Medinol in eerste aanleg als productie 5 overgelegde verpakking en gebruiksaanwijzing van de "BMX Velocity-stent" worden in twaalf talen waarschuwingen/voorschriften voor het gebruik gegeven en is verder onder meer vermeld:

"Manufactured in (?)"

The Netherlands

Cordis Corporation (?) USA,

Authorized Representative (?)

Cordis Europa N.V.(.) Roden, The Netherlands",

"Cordis Europa N.V. (?) Roden, The Netherlands C E";

en:

European HQ:

"(...) Johnson & Johnson Medical N.V./S.A."

Cordis heeft aangevoerd dat Cordis Europa N.V. en Cordis B.V. verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken bij een deel van de productie, de logistiek en de administratie ten dienste van de groepsmaatschappijen in Europa, maar dat zij, evenals de andere Europese Cordis-vennootschappen, hiërarchisch ondergeschikt zijn aan (de directie van) Johnson & Johnson Medical N.V./S.A., aan deze rapporteren en van deze instructies ontvangen, hetgeen door Medinol niet (voldoende) is weersproken.

Op grond van het vorenstaande neemt het hof voorschijn aan dat er sprake is van een gezamenlijk handelen onder aansturing van Johnson & Johnson Medical N.V./S.A., gevestigd te Dilbeek, België, welke vestigingsplaats blijkt uit het uittreksel uit het handelsregister ook de statutaire vestiging is. Naar Nederlands internationaal privaatrecht is de plaats van vestiging van een rechtspersoon de statutaire vestiging. Daaruit volgt dat de genoemde vennootschap niet in Nederland is gevestigd.

Dit brengt mee dat aan de onder 2.2 bedoelde voorwaarde niet is voldaan, zodat de Nederlandse rechter op grond artikel 6 (1) EEX-/EVEX - Verdrag niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Cordis-vennootschappen voor zover gegrond op inbreuk op het Europese (bundel)octrooi. Dat de Nederlandse rechter bevoegd is op grond van artikel 2 EEX-/EVEX-Verdrag (en in beginsel op grond van artikel 5 (3) van dat verdrag) is tussen partijen niet in geschil.

2.7. De incidentele grieven 3-7 zijn derhalve gegrond. Cordis heeft bij behandeling van de incidentele grief 8 (deels) en grief 9 geen belang meer.

3. Cordis betwist dat Medinol bij haar provisionele vordering een spoedeisend belang heeft. Nu Medinol bij haar provisionele vordering de staking van het inbreukmakend handelen van Cordis vordert, is daarmee

naar het oordeel van het hof haar spoedeisend belang bij de provisionele vordering gegeven.

4.1. Het gaat in dit geding om het Europese octrooi EP 0.762.856 B1 ("het octrooi") ten name van (onder meer) Medinol.

Het octrooi betreft blijkens de korte aanduiding "A flexible, expandable stent" en berust op de PCT-aanvraag van 26 juli 1995, welke onder nummer WO 96/03092 werd gepubliceerd op 8 februari 1996. Twee prioriteiten zijn ingeroepen, 28 juli 1994 berustend op de Amerikaanse aanvraag 282.181 en 31 mei 1995 berustend op de Amerikaanse aanvraag 457.354. Het octrooi is verleend op 9 september 1998 en op diezelfde datum gepubliceerd.

Het octrooi geldt voor de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal en Zweden.

4.2. Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, EOV is gepubliceerd na de inwerkingtreding van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995), zodat ingevolge artikel 103, lid 2 van de ROW 1995 uitsluitend het bij en krachtens deze rijkswet bepaalde van toepassing is.

4.3. De conclusies van het octrooi luiden als volgt:

1. A stent formed of a tube having a patterned shape, comprising

a) even first meander patterns (11e), having axes (9) extending in a first direction;

b) odd first meander patterns (11o), also having axes (9) extending in said first direction, wherein said odd first meander patterns (11o) are 180° out of phase with said even first meander patterns (11e) and occur between every two even first meander patterns (11e);

c) second meander patterns (12) having axes (13) extending in a second direction different from said first direction, wherein said second meander patterns (12) are intertwined with said even and odd first meander patterns (11e, 11o) to form a generally uniform distributed structure;

d) wherein said first and said second meander patterns (11, 12) comprise loops (14, 16; 18, 20);

e) wherein said even and odd first meander patterns (11e, 11o) are connected to said second meander patterns (12) so as to leave a loop (18, 20) of said second meander patterns (12) between each odd and even first meander patterns (11o, 11e); and

f) wherein said second meander patterns (12) are connected to said even and odd first meander patterns (11e, 11o) so as to leave loops of said first meander patterns (11) between each pair of second meander patterns (12).

2. A stent according to claim 1, wherein said second meander patterns (12) are connected to said even and odd first meander patterns (11e, 11o) so as to leave two loops (14, 16 - Figures 6-8) of said first meander patterns (11) between each pair of second meander patterns (12).

3. A stent according to claim 1, wherein said second meander patterns (12) are formed of even and odd sec-

ond meander patterns (12e, 12o) and are connected to said even and odd first meander patterns (11e,11o) so as to leave three loops (14, 16, 14; 16, 14, 16 - Figures 1-4) of said first meander patterns (11) between each pair of said even and odd second meander patterns (12e, 12o - Fig.4).

4. A stent according to one of claims 1 to 3, wherein said first and second directions (9, 13) are orthogonal.

5. A stent according to one of claims 1 to 3, wherein said first and second directions are not orthogonal.

6. A stent according to one of claims 1 to 5, wherein said first and second meander patterns (11,12) are formed from wire.

7. A stent according to one of claims 1 to 5, wherein said first and second meander patterns (11,12) are cut from flat metal.

8. A stent according to one of claims 1 to 7, wherein said stent is plated with a protective material or embedded with medicine, or covered with a material.

4.4. Tegen het octrooi is oppositie gevoerd door E.J.Tomlinson, octrooigemachtigde te München, waarbij Cordis B.V. (geïntimeerde sub 2) bij fax van 26 juni 2000 op de voet van artikel 105 EOV in de oppositieprocedure is tussengekomen. Blijkens de op 18 december 2000 uitgegeven "Reasons for the decision" en de "Minutes of the oral proceedings" heeft de oppositieafdeling van het EOB het octrooi in gewijzigde vorm gehandhaafd, waarbij conclusie 1 als volgt werd geformuleerd:

*1.A stent formed of a tube having, in a non-expanded form and an expanded form, a patterned shape, comprising*

(...)

*e) wherein said even and odd first meander patterns (11e,11o) are connected to said second meander patterns (12) so as to leave a loop (18, 20) of said second meander patterns (12) between each odd and even first meander pattern (11o,11e); (...)*

Medinol beroept zich primair op de in oppositie gewijzigde conclusies en subsidiair op de door de Examiner van het EOB verleende conclusies (akte houdende skeleton in eerste aanleg van Medinol, 21).

4.5. Volgens Medinol brengt Cordis de BX Velocity-stent in de handel, waarvan aan Medinol twee uitvoeringsvormen bekend zijn, versie A en versie B, getoond in figuur 1A respectievelijk 1B in de inleidende dagvaarding. Deze stent maakt naar het oordeel van Medinol (letterlijk dan wel op equivalente wijze) inbreuk op haar octrooi. Cordis bestrijdt dit en voert aan dat er een gerede kans is dat het octrooi in de bodemprocedure zal worden vernietigd (in de bodemprocedure is door de in Nederland gevestigde vennootschappen Cordis Europa N.V. en Cordis B.V. de vernietiging van het octrooi gevorderd) dan wel door de Technische kamer van beroep van het EOB zal worden herroepen.

## **5. Nietigheid [EP 0.762.856 B1](#)**

5.1. Het hof zal eerst het nietigheidsverweer behandelen, waarop de incidentele grieven 10 en 11 betrekking hebben. Zou namelijk blijken dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi zal worden vernietigd of herroe-

pen, dan behoeft niet meer te worden ingegaan op de inbreukvraag, omdat dan het gevorderde inbreukverbod reeds op die grond achterwege behoort te blijven.

Medinol betoogt (pleitnotities in hoger beroep, 3.1-3.3 en pleitnotities in eerste aanleg, 2) dat, nu Cordis geen kennelijke misslagen van de oppositieafdeling van het EOB heeft aangegeven -Cordis stelt slechts dat de oppositieafdeling ten aanzien van Scimed/Burmeister (WO 95/31945) een fout zou hebben gemaakt maar motiveert dit niet (voldoende)-, en nu de nieuwe publicaties van Cordis niet tot het tegendeel leiden, uitgegaan moet worden van het oordeel van de oppositieafdeling dat het octrooi in gewijzigde vorm in stand kan blijven.

Naar het oordeel van het hof is -afgezien van nieuw materiaal- ook in het kader van de beoordeling van een provisionele vordering het oordeel van de rechter over de vraag, of er een (gerede) kans op vernietiging/herroeping van het octrooi bestaat, niet beperkt tot het door Medinol bedoelde geval van een kennelijke misslag (vgl. HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 13 inzake **Tetra Laval/Meyn**).

5.2. Op het voorblad van het octrooi zijn als referenties geciteerd: de Europese octrooiaanvragen EP-A-0.335.341, EP-A-0.566.807, EP-A-0.606.165 en het Amerikaanse octrooischrift US-A-5.449.373.

In de beschrijvingsinleiding van het octrooi zijn enige (andere) Amerikaanse octrooischriften kort genoemd, waarna uitvoeriger worden besproken de Amerikaanse octrooischriften 5.102.417 (Palmaz/Schatz) en 5.195.984 (Schatz).

Uit de Europese procedure blijkt dat het EOB de Europese octrooiaanvraag EP-A-0.335.341 als meest nabij gelegen stand der techniek heeft beschouwd. Deze Europese octrooiaanvraag berust op dezelfde voorrang als het reeds in de beschrijvingsinleiding besproken Amerikaanse octrooischrift 5.102.417, zodat EP-A-0.335.341 (Palmaz/Schatz) als geschikt uitgangspunt kan dienen, te meer daar ook in de praktijk de uitvinder kennelijk is uitgegaan van de Palmaz/Schatz-stent volgens EP-A-0.335.341 (zie pleitnota in hoger beroep van Cordis, 36 en de producties 15A en 15B van Cordis).

## **5.3. Nieuwheid**

5.3.1. De door de oppositieafdeling in stand gehouden conclusie 1 is niet in de gebruikelijke "two-parts"-vorm geredigeerd, zodat niet onmiddellijk duidelijk is wat de nieuwe technische kenmerken zijn waarin de onderhavige stent zich onderscheidt van de bekende stent volgens EP-A-0.335.341 (productie 1 bij pleitnotities in eerste aanleg van Cordis).

Naar het oordeel van het hof is uit dit document bekend (zie aldaar in het bijzonder de figuren 7-10 en kol.14, regel 57-kol.16, regel 51)) een stent (70), voorzien van een aantal buisvormige elementen ("grafts") (70) die zijn verbonden door flexibele spiraalvormige verbindingselementen (100).

Elke "graft" (70) bestaat uit twee zigzagringen (meandervormige patronen), een even en een oneven zigzagring, die 180° uit fase zijn, waarbij de naar elkaar toe gerichte toppen van de even en oneven zigzagring met elkaar zijn verbonden door (tot) een

kort verbindingselement (77) (zie Fig.10 en 1A,1B), waarbij elke "graft" gesloten axiale sleuven (82) omvat (vgl. ook de pleitnota in hoger beroep, pag.18, waar Fig.7 van EP-A-0.335.341 is afgebeeld: in de linker "graft" (70) is de even zigzagring met groen ingekleurd en in de centrale "graft" is de oneven zigzagring met groen ingekleurd. De spiraalvormige verbindingselementen (100) tussen de even zigzagring van de linker "graft" en de oneven zigzagring van de centrale "graft" is met rood ingekleurd).

Tijdens transport van de stent (in niet geëxpandeerde toestand, zie aldaar Fig. 9) kunnen de relatief stijve "grafts" (70) ten opzichte van elkaar buigen door vervorming van de flexibele verbindingselementen (100), waarbij de verbindingselementen (102) aan de buitenzijde van een bocht worden gestrekt en de verbindingselementen (102) aan de binnenzijde van de bocht worden samengedrukt. De verbindingselementen (77) in de "grafts" vervormen niet.

Bij expansie van de stent (zie Fig.10) vindt ook vervorming plaats van de flexibele spiraalvormige verbindingselementen (100) tussen de "grafts". De verbindingselementen (77) vervormen in axiale richting echter niet; deze elementen (77) vormen (in axiale richting) niet vervormbare, vaste scharnierpunten voor de daarmee verbonden benen (75) van de lussen van de even en de oneven zigzagring van de desbetreffende "graft" (zie EP-0.335.341, kolom 10, regel 5-kol.11, regel 32).

De stent volgens het octrooi onderscheidt zich nu in zoverre van deze bekende stent, dat

- naburige "grafts" met elkaar zijn verbonden door (flexibele en vervormbare) verbindingselementen met een lus (18, respectievelijk 20), (in plaats van de (flexibele en vervormbare) spiraalvormige verbindingselementen (100) van de bekende stent) en dat

- ook de even en de oneven zigzagring van elke "graft" met elkaar zijn verbonden door zulke (flexibele en vervormbare) verbindingselementen met een lus (18; 20), (in plaats van de starre verbindingselementen (77) van de bekende stent), waarbij als het ware elke "graft" van de stent volgens het octrooi niet meer bestaat uit twee zigzagringen, zoals bij de bekende stent, maar slechts uit een enkele zigzagring.

Hieruit volgt dat de stent volgens het octrooi ten opzichte van de stent bekend uit EP-A-0.335.341 nieuw is.

5.3.2. De nieuwheid van de onderhavige stent is door Cordis bestreden op grond van WO-A- 95/31945 (Scimed/Burmeister) (productie 12 van Cordis). Dit document (met Nederland als gedesigneerde staat) is te laat gepubliceerd (30 november 1995) maar is van oudere rang (prioriteit 19 mei 1994), zodat dit document slechts relevant is voor de nieuwheid van het octrooi in de zin van artikel 54, lid 3 EOV.

Volgens Cordis is in het bijzonder de uitvoeringsvorm van de stent afgebeeld in figuur 11a van dit geschrift schadelijk voor de nieuwheid.

Het hof deelt deze opvatting niet. Weliswaar zijn de naburige buisvormige elementen of "grafts" van deze

stent verbonden door (flexibele en vervormbare) verbindingselementen met een lus, maar elke "graft" van deze stent bestaat, overeenkomstig de "grafts" van de stent volgens EP-A-0.335.341, uit twee zigzagringen die ter plaatse van de naar elkaar toegerichte toppen star met elkaar verbonden zijn.

Met andere woorden, de in figuur 11a getoonde uitvoeringsvorm van de aldaar beschreven stent tast de nieuwheid van de onderhavige stent met "grafts" met een enkele zigzagring niet aan.

Weliswaar is in de figuren 9a en 9b van dit document (WO-A-95/31945) ook een stentuitvoeringsvorm getoond met "grafts" die elk bestaan uit een enkele zigzagring, maar ook deze uitvoeringsvorm is niet schadelijk voor de nieuwheid omdat naburige "grafts" met elkaar zijn verbonden met een diagonaal geplaatst, spiraalvormig gekromd verbindingselement, conform EP-A-0.335.341. Omdat voorts nergens in de beschrijving of in de tekeningen van dit document expliciete of impliciete aanwijzingen zijn te vinden dat onderdelen van deze uitvoeringsvormen onderling uitwisselbaar zijn, is dit gehele document niet schadelijk voor de nieuwheid.

#### 5. 4. Inventiviteit

5.4.1. De argumentatie van Cordis omtrent de inventiviteit van het octrooi kan als volgt worden samengevat (zie pleitnota in hoger beroep van Cordis, pag.17/18):

- (i) de beginselen van stentdesign waren op het relevante tijdstip algemeen bekend: effectieve stents bestaan uit zigzag- of sinus- of daalringen en verbindingselementen;

- (ii) de stent volgens het Medinol-octrooi is een variatie op dit thema;

- (iii) het (subjectieve) probleem genoemd in de inleiding van het octrooischrift (kolom 1, regels 50-52) wordt in feite niet opgelost door het stentdesign volgens het Medinol-octrooi;

- (iv) het aan de hand van de stand van de techniek objectief bepaalde probleem "bestaat daarin, een loutere variant op bestaande stentdesigns te verschaffen";

- (v) de oplossing -het Medinol-design- ligt voor de hand.

5.4.2. Aan Cordis kan worden toegegeven dat de basiselementen van stents bekend waren, evenals de (tegenstrijdige) eisen die aan stents worden gesteld. Het hof overweegt voorts dat er reeds talrijke oplossingen in de stand der techniek zijn aangedragen om de "ideale" stent te construeren. Zo ziet men stents van de zogenaamde eerste en tweede generatie, terwijl met de NIR-stent (een uitvoeringsvorm volgens het octrooi) de praktijk een stent is verschaft, die de deskundigen op het betrokken vakgebied een stent van de derde generatie noemen, met op het moment van praktische toepassing kennelijk uitstekende eigenschappen.

Het bekend zijn van de basiselementen "in een dicht bebost vakgebied" waarin reeds zovele oplossingen bekend zijn, staat er echter niet aan in de weg dat in een nieuwe rangschikking van deze basiselementen onder omstandigheden een inventieve keuze kan worden gemaakt.

5.4.3. Cordis heeft in haar betoog met betrekking tot het ontbreken van inventiviteit een groot aantal publicaties naar voren gebracht (zie pleitnota in hoger beroep van Cordis, pag.18-22):

"Dezelfde basisgeometrie -zigzaggingen die in radiale richting kunnen expanderen- is terug te vinden in EP 0.335.341 (Palmaz/Schatz)". (?)

Zie ook Schatz (US-A-5.195.984), Wolff (US-A-5.104.404), Lau (EP-A- 0.540.290), Sgro (EP-A-0.566.807), Fischell (EP-A-0.699.114) en Scimed/Burmeister (WO-A-95/31945).

5.4.4. Dit laatste document is voor de beoordeling van de inventiviteit niet relevant (zie hierboven) en dient dus buiten beschouwing te worden gelaten. Fischell (EP-A-0.699.114) (productie 4 bij conclusie van antwoord in het incident) zal hieronder in 5.4.7 nog ter sprake komen.

Bij de vraag naar de inventiviteit dient ook WO-A-96/33671 (Brun/Pinchasi) (productie 13 van Cordis) buiten beschouwing te blijven, omdat ook dit document niet tijdig (31 oktober 1996) is gepubliceerd.

Tenslotte is niet gebleken of aannemelijk geworden dat de op pag.21 van de pleitnota in hoger beroep van Cordis getoonde stents op de eerste voorrangdatum van het octrooi van openbare bekendheid waren; ook deze stents worden in dit geding bij de beoordeling van de inventiviteit buiten beschouwing gelaten.

5.4.5. De gemiddelde vakman zal onderkennen dat de genoemde (tijdig gepubliceerde) documenten betrekking hebben op verschillende soorten van stents.

Zo betreft Wolff (US-A-5.104.404) (productie 1 bij conclusie van antwoord in het incident van Cordis) een stent van een eerdere generatie, welke stent een aantal "grafts" heeft elk met een enkele zelf expandeerbare zigzagging, welke "grafts" met elkaar zijn verbonden door middel van een enkel flexibel verbindingselement dat bijvoorbeeld kan bestaan uit een spiraalvormig gewonden draadstuk (22).

Dit document staat verder van het octrooi af dan het als uitgangspunt gekozen EP-A- 0.335.341 (Palmaz/Schatz) (productie 1 bij pleitnotities in eerste aanleg van Cordis) of US-A- 5.195.984 (Schatz) (productie 11 van Cordis), welke documenten, evenals het onderhavige octrooi, andersoortige stents dan Wolff betreffen, namelijk stents met niet zelf expandeerbare, doch door middel van een ballon-katheter expandeerbare "grafts", die, zoals gezegd (zie boven onder "nieuwheid"), elk bestaan uit twee zigzaggingen met gesloten axiale sleuven, waarbij de verbindingplaatsen van de toppen van naburige zigzaggingen vaste (in axiale richting niet vervormbare) scharnierpunten vormen bij expansie en transport van de stent.

Ten opzichte van dit uitgangspunt onderscheidt de stent volgens het octrooi zich door twee technische kenmerken (zie hiervoor onder nieuwheid):

a) naburige "grafts" zijn met elkaar verbonden door flexibele en vervormbare verbindingselementen met een lus (18, respectievelijk 20), en

b) de even en de oneven zigzagging (11e, resp.11o) van elke "graft" zijn van elkaar gescheiden en zijn met elkaar verbonden door eveneens (flexibele en

vervormbare) verbindingselementen met een lus (18, respectievelijk 20).

Derhalve moet de vraag worden gesteld of de keuze en de toepassing van deze nieuwe constructieve kenmerken a) en b) bij de stent volgens EP-A-0.335.341 voor de gemiddelde vakman op het onderhavige vakgebied voor de hand ligt gezien de relevante stand der techniek.

Ten opzichte van EP-A-0.335.341 (Palmaz/Schatz) wordt in het Medinol-octrooi gekozen voor "grafts" die elk bestaan uit een enkele zigzagging (11e;11o).

Het enige (tijdig gepubliceerde) document dat betrekking heeft op een, door middel van een ballon-katheter expandeerbare stent, welke voorzien is van "grafts" met een enkele zigzagging, is de Europese octrooiaanvraag EP-A-0.540.290 ten name van Lau (productie 2 bij pleitnotities in eerste aanleg van Cordis). In dit document (EP-A-0.540.290), dat tot de relevante stand der techniek behoort maar tijdens de procedure bij het EOB niet is genoemd, wordt uitgelegd (zie onder meer kolom 1, regel 37-kolom 2, regel 14) dat met dergelijke radiaal expandeerbare en ten opzichte van elkaar buigbare, korte "grafts", een stent wordt verkregen die in de niet geëxpandeerde toestand over de gehele longitudinale as flexibel is, maar in de geëxpandeerde toestand in radiale richting (voldoende) stijf en stabiel is.

Aangezien het verschaffen van een flexibele stent ook een doel is van het onderhavige octrooi (naast het ondervangen van krimp), zoals blijkt uit de beschrijvingsinleiding van het octrooi: "*It is therefore an object of the present invention to provide a flexible stent which minimally shrinks, in the longitudinal direction, during expansion*", ligt het, naar het oordeel van het hof, voor de vakman voor de hand om de relatief stijve "grafts" met twee zigzaggingen volgens EP-A-0.335.341 (Palmaz/Schatz) te vervangen door de "grafts" met een enkele zigzagging volgens Lau.

Echter, in Lau worden twee uitvoeringsvormen van de "grafts", elk met een enkelvoudige zigzagging besproken. In de uitvoeringsvorm getoond in de figuren 1-5, welke de voorkeur verdient, zijn de zigzagpatronen van naburige "grafts" "*in phase with each other in order to prevent the contraction of the stent along its length when it is expanded*" (zie Lau, kolom 2, regels 40-47). In de alternatieve uitvoeringsvorm getoond in figuur 11 verlopen de zigzagpatronen van naburige "grafts" (180?) uit fase, waarbij wordt vermeld: "*The particular pattern and how many undulations per unit of length around the circumference of the cylindrical element 12, or the amplitude of the undulations, are chosen to fill particular mechanical requirements for the stent such as radial stiffness*" (Lau, kolom 6, regels 39-44).

Hoewel het octrooi van Medinol minimale krimp van de stent beoogt, wordt in het octrooi toch niet gekozen voor de uit Lau bekende zigzagpatronen van naburige "grafts", die in fase verlopen en waarvan Lau stelt dat deze constructie de krimp van de stent bij expansie voorkomt. Verrassenderwijs wordt wel gekozen voor het uit Lau bekende alternatief van 180o uit fase verlopende zigzagpatronen van naburige "grafts", van welke uitvoeringsvorm in Lau geen enkel aanknopingspunt is

te vinden hoe de longitudinale contractie van de stent bij expansie kan worden tegengegaan.

Daar komt nog het volgende bij: in de uitvoeringsvorm van de figuren 1-5 volgens Lau zijn de naburige "grafts" met elkaar verbonden door longitudinale verbindingselementen, bestaande uit relatief lange, rechte staven die zijn aangebracht tussen een top van de zigzagging van een "graft" en het dal van de zigzagging van een aangrenzende "graft", met als doel "to prevent shortening of the stent during the expansion thereof" (kolom 6, regels 20-23). Het probleem van krimp is bij deze uitvoeringsvorm dus opgelost. Hieruit blijkt overigens dat het krimpprobleem van stents wel degelijk een praktisch probleem op het onderhavige vakgebied is.

In de uitvoeringsvorm van figuur 11 zijn naburige "grafts" met elkaar verbonden door korte, rechte staafvormige verbindingselementen tussen naar elkaar toegerichte toppen van naburige zigzagpatronen; enige indicatie dat deze korte verbindingselementen -welke grote overeenkomst vertonen met de niet vervormbare, korte verbindingselementen (77) tussen de twee zigzaggingen in een "graft" volgens EP-A-0.335.341 (Palmaz/Schatz)- de krimp tegengaan, ontbreekt in Lau. Evenmin is er een aanwijzing te vinden om bij deze uitvoeringsvorm volgens figuur 11 deze korte, rechte verbindingstaven tussen de toppen van de zigzaggingen van naburige stents te vervangen door in de langsricting flexibele verbindingselementen met een lus.

Kortom, wat betreft het krimpprobleem ontbreken aanwijzingen om EP-A-0.335.341 (Palmaz-Schatz) direct te combineren met EP-A-0.540.290 (Lau) en zou men desondanks deze combinatie wel maken, dan leidt deze nog niet tot de stent van het Medinol-octrooi. Immers, daarmee wordt nog geen stent verkregen met "grafts", bestaande uit enkelvoudige zigzaggingen, waarbij naburige ringen zijn verbonden door verbindingselementen die elk zijn voorzien van een lus.

5.4.6. Men zou zich kunnen afvragen of op grond van nog andere, relevante documenten het voor de vakman voor de hand ligt om in de stentuitvoeringsvorm volgens figuur 11 van Lau de korte, rechte verbindingstaven te vervangen door de flexibele vervormbare verbindingselementen met een lus volgens het octrooi.

Vooropgesteld wordt dat de verbindingselementen met een lus zoals die in het octrooi worden toegepast, waarbij de lus in het omtrekvlak van de opeenvolgende "grafts" is gelegen, op zichzelf niet in de relevante stand der techniek bekend zijn; eerst in de niet tijdig gepubliceerde WO 95/31945 (Scimed/Burmeister) is in Fig.11a een dergelijke lus getoond. Weliswaar zijn flexibele verbindingselementen met lussen bekend uit Wolff (US-A-5.104.807), maar dit zijn andersoortige verbindingselementen, namelijk spiraalvormig gewonden draadstukken (22), waarvan de lussen gezien figuur 3 niet in het omtrekvlak van de stent liggen.

Wegens het ontbreken van de bedoelde, specifieke verbindingselementen met een lus in de relevante stand der techniek en wegens het ontbreken van enig verband van

een dergelijk verbindingselement met het probleem van krimp bij expansie ligt de keuze van de hiervoor genoemde maatregel a) voor de vakman niet voor de hand.

5.4.7. Op grond van het voorgaande voldoet het octrooi aan het vereiste van inventiviteit, mede gezien het bereikte technische effect van een verbeterde krimp ten opzichte van de stent volgens EP-A-0.335.341. Zo draagt de krimp van de Palmaz/Schatz-stent -volgens de door Cordis niet weersproken stellingen van Medinol, zie ook pag. 20 van het Handbook of Coronary Stents (tweede editie)- tussen de 2,5 en de 13,2%, terwijl de NIR-stent -een uitvoeringsvorm volgens het octrooi- een krimp heeft van minder dan 3% (zie de pleitnotities in eerste instantie van Medinol, pag.10, laatste alinea en hierna onder 6.5). Cordis heeft deze percentages niet (voldoende) weersproken. Dat andere bekende stents wellicht nog minder krimpen is daarbij niet relevant, omdat het doel was een stent te verschaffen die flexibeler is en beduidend minder krimp vertoont ten opzichte van de Palmaz/Schatz-stents volgens EP-A-0.335.341.

5.4.8. Tenslotte heeft Cordis de nietigheid van het octrooi nog ingeroepen op grond van EP-A-0.669.114 (Fischell). Deze aanvraag behoort niet tot de relevante stand van de techniek, omdat deze eerst op 30 augustus 1995 is gepubliceerd. Voor deze aanvraag -met Nederland als gedesigneerde staat- wordt een voorrang ingeroepen van 25 februari 1994 berustend op de Amerikaanse octrooiaanvraag US 202128, zodat deze aanvraag een ouder recht vormt en slechts bezwarend kan zijn voor de nieuwigheid in de zin van artikel 54, lid 3 EOV. Deze aanvraag komt overeen met het niet tijdig gepubliceerde Amerikaanse octrooischrift US-A-5.643.312.

In deze Europese octrooiaanvraag is een stent beschreven, die in de niet geëxpandeerde toestand is voorzien van een serie van in langsricting uitgerichte draadvormige ovalen met tussen de ovalen draadvormige longitudinale verbindingselementen (in een aantal van 2 tot 32) welke recht of golfvormig kunnen zijn uitgevoerd, waarbij in de uitvoeringsvorm volgens figuur 8 de verbindingselementen (14L;14R) elk twee lussen omvatten.

Deze verbindingselementen met twee lussen kunnen worden toegepast (zie kolom 2, regels 43-44) "in (...) highly curved vessels such as some coronary arteries", derhalve in bloedvaten waarin een hoge flexibiliteit van de stent voordelig is. De voornoemde ovalen worden gevouwen op een katheter voor het aanbrengen van de stent, zodanig dat de gevouwen delen in fase verlopen. In de geëxpandeerde toestand worden de gevouwen ovalen ontvouwen tot draadvormige ringen die het bloedvat met de longitudinale verbindingselementen ondersteunen.

Bij deze stent is, in geëxpandeerde toestand, geen sprake van "grafts" met 180o uit fase verlopende zigzaggingen, zodat "Fischell" de nieuwigheid van het octrooi niet aantast.

Cordis heeft ook nog een verklaring d.d. 13 oktober 2000 (productie 6 bij skeleton in eerste aanleg van

Cordis) overgelegd (alsmede een aanvullende verklaring d.d. 18 december 2000) van Robert E. Fischell, de uitvinder van EP-A-0.669.114 en US-A-5.643.312. Daarin verklaart de uitvinder dat hij op 20 juni 1994 (juist voor de eerste prioriteitsdatum (28 juli 1994) van het octrooi) op een vergadering van de Raad van Bestuur van MedInTec een presentatie heeft gegeven van een uitvoeringsvorm van de stent volgens US-A-'312, zoals getoond in "Exhibit" B, waardoor deze volgens Cordis openbaar toegankelijk is geworden.

Medinol heeft dit standpunt bestreden en naar voren gebracht dat dergelijke vergaderingen niet in het openbaar plaats vinden en dergelijke openbaarmakingen een vertrouwelijk karakter hebben. Bovendien is volgens Medinol (zie de pleitnotities in hoger beroep van Medinol, pag.11, onder 3.4) de bedoelde verklaring in tegenspraak met de Complaint namens Fishell/Isostent jegens Divisio en Biocompatibles (productie 37 bij akte in hoger beroep van Medinol): *"The undulating longitudinal designs and specifications that Isostent sent to LPL in July or August 1994, were not publicly known at the time and were trade secret and confidential information of Isostent."*

Op grond hiervan is het hof van oordeel dat van openbare toegankelijkheid van de bedoelde stent voornamelijk geen sprake is.

Kortom, een gereede kans dat de door de oppositieafdeling in stand gehouden conclusie 1 en de daarvan afhankelijke volgconclusies worden nietig verklaard, lijkt niet aanwezig.

In het kader van deze provisionele vordering zal daarom worden uitgegaan van conclusie 1 zoals gewijzigd door de oppositieafdeling. Daaraan doet, gelet op het voorgaande, niet af dat Cordis beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling; uit mededelingen bij pleidooi is overigens gebleken dat een beslissing van de Technische kamer van beroep van het EOB op korte termijn niet valt te verwachten.

Het vorenstaande brengt mee dat de incidentele grieven 10 en 11 falen.

## **6. Inbreuk op EP 0.762.856 B1**

6.1. De principale grieven I - XI bestrijden het oordeel van de rechtbank omtrent de beschermingsomvang van het octrooi. Grief XII in het principaal appèl heeft betrekking op de letterlijke inbreuk op het octrooi, terwijl de principale grieven XIII-XIX en de incidentele grieven 12 en 13 inbreuk bij wege van equivalentie betreffen.

6.2. Het hof stelt voorop dat de beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies (artikel 69 EOV).

Volgens het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 mag het artikel niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen en mag het evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou

de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet, aldus het Protocol, daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

### **Letterlijke inbreuk**

6.3. Partijen twisten over de vraag wat moet worden verstaan onder "a loop" (een lus) in kenmerk (e) van conclusie 1, welk kenmerk zowel in de verleende als in de herziene formulering van conclusie 1 is terug te vinden. Naar het oordeel van het hof zal de vakman die conclusie 1 leest daaronder verstaan "één lus" en niet (ook nog) "twee lussen" of meer. Echter, de gemiddelde vakman zal rekening houden met de mogelijkheid dat in conclusies (zoals conclusie 1), die ruime termen bezigen, bijvoorbeeld "omvattende" of "voorzien zijn van" ("comprising"), in plaats van beperkte termen, zoals "bestaan uit", een begrip als "een lus" een ruimere betekenis kan hebben dan de veronderstelde gebruikelijke betekenis van één lus. In de beschrijving en de tekeningen van het octrooi zullen voor die ruimere betekenis dan wel duidelijke aanwijzingen te vinden moeten zijn.

6.4. De beschrijvingsinleiding begint met een algemene bespreking. Hierin wordt uitgelegd wat een stent is, waarbij wordt aangegeven -onder vermelding van specifieke octrooien- dat er octrooien zijn voor "stents formed of wire" en "stents formed of cut stock metal" (kolom 1, regels 20-21 respectievelijk regels 24/25). Van de octrooien die deze laatste stents betreffen worden genoemd de Amerikaanse octrooischriften US-A-5.102.417 van Palmaz en Schatz en US-A-5.195.984 van Schatz.

US-A-5.102.417 berust op dezelfde voorrang als de (tijdig gepubliceerde) Europese octrooiaanvraag EP 0.335.341 A1, welke aanvraag in de Europese procedure als uitgangspunt is gekozen (zie op het voorblad van het octrooi onder "References cited").

De beschrijvingsinleiding vervolgt dan met een bespreking van deze beide Amerikaanse octrooischriften, waaruit de vakman zal begrijpen dat de onderhavige stent, in het bijzonder een stent "of cut stock metal" betreft.

Bij de bespreking van US-A-5.102.417 (EP 0.335.341 A1) wordt vermeld dat de daaruit bekende stents expandeerbare buisvormige elementen ("grafts") hebben die zijn verbonden door flexibele, spiraalvormige bindingselementen. De buisvormige elementen zijn voorzien van een aantal sleuven die evenwijdig aan de langsas van de buis zijn aangebracht. De flexibele bindingselementen zijn nodig om de passage van de relatief stijve, buisvormige elementen door een bochtig bloedvat mogelijk te maken.

Naast de stijfheid van de "grafts" wordt als nadeel van deze bekende stents vermeld dat bij een radiale expansie van de "grafts" een longitudinale krimp optreedt. Bovendien torderen bij radiale expansie de spiraalvor-

mige verbindings- elementen, hetgeen schadelijk kan zijn voor het bloedvat.

Bij de bespreking van US-A-5.195.984 wordt gezegd dat daarin gelijksoortige stents worden beschreven maar met tussen de buisvormige "grafts" een, evenwijdig aan de langsas aangebracht, recht verbindingsselement. Met dit rechte verbindingsselement is het torsie-probleem van de stents volgens US-A-5.102.417 opgelost, maar een recht verbindingsselement is niet erg sterk.

Vervolgens wordt onder het kopje "Summary of the present invention" vermeld:

"It is therefore an object of the present invention to provide a flexible stent which minimally shrinks, in the longitudinal direction, during expansion".

Hieruit zal de vakman begrijpen dat het doel van de onderhavige uitvinding is het verschaffen van een stent die flexibeler is en minder krimpt dan de stents volgens EP 0.335.341 A1, welke immers in de niet ge?xpandeerde toestand relatief stijve "grafts" hebben en krimpen bij expansie. Anders dan door Cordis wordt betoogd, behoort tot dat doel niet het voorkomen van torsie omdat dat reeds in de stand der techniek is opgelost. Dan wordt gezegd:

This object is achieved according to the present invention by a stent as defined in claim 1" (kolom 1, regels 53-54).

Uit het voorgaande blijkt dat de beschrijvingsinleiding geen duidelijke aanknopings- punten biedt voor de ene, dan wel andere uitleg van het begrip "een lus".

In de figuren van het octrooi worden drie uitvoeringsvormen van de stent volgens de uitvinding getoond en beschreven. In al deze uitvoeringsvormen wordt één lus tussen de naar elkaar toegerichte toppen van de naburige even en oneven meander- of zigzagvormige (i.c. sinusvormige) patronen toegepast.

Dit wijst erop dat met "een lus" wordt bedoeld "één lus".

Medinol heeft gewezen (pleitnotities in hoger beroep, pag.19-20) op de passage in kolom 4, regels 15-18 van de beschrijving: "(?) the horizontal meander pattern 12 of Fig.5B expands by widening its loops 18 and 20. As a result, the horizontal meander pattern 12 grows horizontally by an amount of  $2 \cdot d_2$  per loop", waarbij volgens Medinol de vakman begrijpt dat de "opening" c.q. verlenging van de "loops" de "foreshortening" van het eerste meanderpatroon compenseert met een lengte van (het aantal loops)  $\cdot 2 \cdot d_2$  en dat de benodigde compensatie kan worden verkregen door ofwel grotere loops (hetgeen maar beperkt mogelijk is) ofwel meer loops.

Hierbij merkt het hof op dat deze passage slaat op de eerste uitvoeringsvorm met enkele lussen tussen de genoemde toppen en dat er geen enkele duidelijke aanwijzing is dat de enkele "loops" meervoudige "loops" kunnen zijn.

Naar het oordeel van het hof zijn er in de beschrijving en de figuren geen duidelijke aanwijzingen te vinden die erop duiden dat het begrip "een lus" iets anders betekent dan "één lus".

6.5. Cordis gebruikt ter plaatse van de naar elkaar toe-gerichte toppen van de zigzagvormige patronen van naburige "grafts" van de BXV-stent niet één lus, maar twee lussen, door Cordis ook wel "N shaped Flex Segments" genoemd. Dit betekent dat er geen sprake is van letterlijke inbreuk.

Derhalve kunnen de principale grieven X en XI niet tot vernietiging leiden en faalt grief XII in het principaal appèl.

#### Equivalentie

6.6. De vraag rijst of er dan sprake is van equivalente inbreuk, dat wil zeggen vervullen de twee lussen in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze, waardoor in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt als de in de conclusie genoemde enkele (één) lus.

De enkele lussen in de stent volgens het octrooi functioneren als verbindings-elementen tussen de toppen van de zigzagringen van naburige "grafts". In het octrooi wordt uitgelegd, kort gezegd, dat de enkele lussen bij het buigen van de stent om deze in de niet geëxpandeerde toestand door een bloedvat te voeren zodanig (flexibel) vervormen dat de lussen aan de buitenzijde uitzetten en aan de binnenzijde inkrimpen om de buiging van opeenvolgende zigzagringen op te vangen, hetgeen resulteert in een stent die flexibeler is dan de Palmaz/Schatz-stent volgens EP-A-0.335.341. Voorts is uitgelegd dat bij expansie van de stent de lussen de verkorting van de "grafts" in axiale richting opvangen door zodanig te vervormen (niet flexibel) dat de lussen in axiale richting uitzetten, hetgeen leidt tot een krimp die minder is dan die van de Palmaz/Schatz-stent en bovendien tot voldoende stijfheid en vaatondersteuning (vergelijk het octrooi, kolom 3, regel 26 - kolom 4, regel 32).

De twee lussen van de BXV-stent functioneren ook als verbindingsselementen tussen de toppen van de zigzagringen van naburige "grafts". Medinol beroept zich in dit verband op de producties 13, 18 en 19 bij haar incidentele conclusie van eis (zie pleitnotities in eerste aanleg, pag.8 -10 (en pleitnotities in hoger beroep, pag. 23)) Productie 13 ("Perfect results") toont een afbeelding van de BX Velocity stent waarin verschillen in lengte tussen binnen- en buitenbochten worden gecompenseerd door verandering van de vorm van de "loops". Daaronder staat de tekst: "*The FlexSegment connectors provide for flexibility*". Zie ook de FDA submission (productie 42 bij akte in hoger beroep van Medinol, pag.2-002, regels 25-32): "(?) the BX Velocity stent is composed of two types of segments that alternate along the length of the stent. One segment type is called a radial strength segment because it contributes most to the radial strength of the stent when expanded within the vessel. The other segment type is called a flexible connector segment. This segment provides flexibility as the stent is being placed and it elongates longitudinally as the stent is expanded. The latter feature assures that stent foreshortening is minimized."

Op grond hiervan deelt het hof het standpunt van Medinol dat de verbindings- elementen met twee lussen op in wezen dezelfde wijze functioneren.

Resteert de vraag of ook in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend op grond van het volgende:

Het doel van het octrooi was het verbeteren van de Palmaz/Schatz-stent (de stent volgens EP-A-0.335.341) wat betreft flexibiliteit en krimp. Zowel de stent volgens het octrooi als de BXV-stent passen "grafts" toe met enkelvoudige zigzagringen: voor de vakman is het duidelijk dat beide stents dus flexibeler in de longitudinale richting zijn dan de Palmaz/Schatz-stent met "grafts" met twee zigzagringen, waarvan de toppen star met elkaar zijn verbonden.

Naar Medinol stelt en Cordis niet betwist, heeft de Palmaz/Schatz-stent een krimp tussen 2,5 en 13,2% (zie hierboven onder 5.4.7).

In het tot de processtukken behorende "Handbook of Coronary stents (vierde editie) pag. 215 is voor de NIR-stents -een uitvoeringsvorm volgens het octrooi- (met lengtes van 9, 16, 24 en 32 mm en een diameter van 2-5 mm) vermeld: "Percentage shortening on expansion : < 3%.

In hetzelfde handboek wordt voor de BX VELOCITY-stent (met lengtes van 8 tot 33 mm en een diameter van 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4, 4.5 en 5 mm) vermeld (pag. 43): "Total shortening on expansion : <1,5 mm on all stents up to 4 mm diameter."

Hieruit laat zich een krimp berekenen (op basis van een stent met een lengte van 9-33 mm en een diameter van maximaal 4 mm) van < 4,6% (zie ook de pleitnotities in eerste instantie van Cordis, 23, pag.12).

Ten opzichte van de krimp van de Palmaz/Schatz-stent wordt met de BXV-stent met een diameter van maximaal 4 mm in wezen dezelfde verbetering in krimp bereikt als die wordt bereikt met de NIR-stent. Derhalve is er ten aanzien van die stents ook sprake van in wezen hetzelfde resultaat en van inbreuk op equivalentie wijze.

Voor nader onderzoek betreffende de krimp van BXV-stents met diameters van 4 mm of meer acht het hof in het kader van dit provisioneel geding geen plaats.

6.7. Cordis heeft ook nog aangevoerd dat de BXV niet onder conclusie 1 valt (pleitnota in hoger beroep, 8-9 waar nog wordt verwezen naar 43 van de pleitnota in eerste aanleg van Cordis en de memorie van antwoord, 71), omdat volgens de tekst van conclusie 1, zoals deze door de oppositieafdeling is geaccepteerd, de meanderpatronen "in a non-expanded form and in an expanded form" form a generally uniform distributed structure". Bij BXV zou dat niet het geval zijn in de ge?xpandeerde vorm omdat de BXV zich aanpast aan de vorm van de bloedvaten en het bloedvat zelf geen uniforme structuur vertoont; slagaders zijn bijna nooit cilindrisch.

Zou het al zo zijn dat de stent volgens het octrooi, zoals de NIR-stent, zich in de ge?xpandeerde toestand niet zou aanpassen aan de vorm van slagaders (wegens de hoge radiale stijfheid), dan is dit naar het voorlopig oordeel van het hof niet relevant omdat het octrooi niet beperkt is tot stents met een grote radiale stijfheid. Bovendien wordt naar het oordeel van het hof bedoeld dat ten opzichte van de Palmaz/Schatz-stent volgens EP-A-

0.335.341 de netvormige structuur van de ge?xpandeerde stent volgens het octrooi zowel in langs- als in omtrekrichting meer uniform is dan die van de ge?xpandeerde Palmaz/Schatz-stent, zoals duidelijk blijkt uit een vergelijking van de FIG. 4 en 8 van het octrooi en Fig. 10 van EP-0.335.341.

Een dergelijke zeer uniforme netvormige structuur laat ook de BXV-stent zien, zoals blijkt uit de door Cordis zelf verschaftte productie waarin een ge?xpandeerde BXV-stent is getoond. Daaraan doet niet af dat wellicht de in de BXV optredende torsie deze uniforme netvormige structuur van de stent in de geëxpandeerde toestand heeft beïnvloed.

6.8. Cordis heeft ook nog aangevoerd dat de BXV (enige) torsie vertoont in tegenstelling tot een stent, bijvoorbeeld de NIR-stent, volgens het octrooi.

Kennelijk wil Cordis hiermee, in het kader van de equivalentie-vraag, betogen dat de toepassing van de verbindingselementen met twee lussen in de BXV tot een ander resultaat leidt dan de toepassing van de verbindingselementen met één lus in de stent volgens het octrooi. In de beschrijvingsinleiding van het octrooi is vermeld dat bij de Palmaz/Schatz-stent torsie optreedt omdat de verbindingselementen diagonaal, dat wil zeggen onder een hoek met de longitudinale as van de stent, zijn aangebracht en dat, zodra die hoek is gereduceerd tot nul graden, waarbij de verbindingselementen in de longitudinale richting zijn geori?nteed, de torsie is opgeheven. In de BXV maken de verbindingselementen een kleinere hoek met de longitudinale as dan die in de Palmaz/Schatz-stent, omdat de verbindingselementen van de BXV met de uiteinden zijn bevestigd tussen tegenover elkaar gelegen toppen van naburige zigzagringen en niet zoals bij de Palmaz/Schatz-stent tussen in omtrekrichting diagonaal ten opzichte van elkaar verschoven toppen. Dit houdt in -zo zal de vakman begrijpen- dat ten opzichte van de Palmaz/Schatz-stent ook de BXV een geringere torsie heeft. Kortom, ook wat betreft de torsie bereikt Cordis met de BXV in wezen hetzelfde resultaat, omdat het octrooi niet beperkt is tot stents met een torsie van nul, zoals terecht door Medinol naar voren is gebracht (vergelijk ook de pleitnotities in hoger beroep van Medinol, 4.16-4.18).

6.9. Het hof merkt voorts nog het volgende op. In het kader van dit provisioneel geding kan niet reeds als voldoende vaststaand worden aangenomen dat de geoc-trooieerde uitvinding als baanbrekend moet worden aangemerkt. Derhalve zijn de grieven VII-IX ongegrond.

Uit al het vorenstaande volgt dat de BXV-stents met een diameter van maximaal 4 mm inbreuk maken op het octrooi van Medinol. Met voormelde uitleg van het octrooi wordt een redelijke bescherming geboden aan de octrooihouder en redelijke rechtszekerheid aan Boston.

In zoverre slagen de principale grieven XIII - XIX en falen de incidentele grieven 12 en 13.

## 7. Het verleningsdossier

Beide partijen zijn zeer uitvoerig ingegaan op het verleningsdossier. Daarom zal ook het hof nog ingaan op het verleningsdossier, overigens ten overvloede omdat

niet aan redelijke twijfel onderhevig is, zoals hiervoor reeds is aangegeven, hoe de gemiddelde vakman, die de beschrijving van het octrooi en de tekeningen leest, het begrip "een lus" zal begrijpen (zie HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 inzake Ciba Geigy AG/Oté Optics B.V. c.s).

De principale grieven I en II, hoewel gegrond, kunnen niet leiden tot vernietiging van het vonnis.

Medinol is van mening, dat uitleg van het begrip "een lus" als "ten minste een lus" zeer wel mogelijk is en dat conclusie 1 dan ook zo ruim gelezen dient te worden.

Cordis heeft aangevoerd dat het verleningsdossier aan een ruime interpretatie van de term "een lus" in de weg staat (zie haar pleitnota in hoger beroep, 12-17). De opvatting van Cordis komt erop neer dat het verleningsdossier slechts toelaat dat "een lus" de betekenis heeft van "uitsluitend één lus" en dat conclusie 1 dan ook daartoe beperkt dient te zijn.

Cordis heeft daarbij een beroep gedaan op de volgende correspondentie (en andere bescheiden) tussen de Examiner van het EOB en Medinol (pleitnota in hoger beroep van Cordis, pag.9-11):

- de brief van 24 april 1997 waarin de Examiner naar voren brengt dat de uitvinding niet nieuw is in het licht van EP-A-0.335.341 (productie 5 bij conclusie van antwoord in het incident van Cordis);

- het onderhoud van 16 juni 1997 (zie productie 6 bij voormelde conclusie) waarin is vermeld: "(...) *It was proposed to amend claim 1 feature e) wherein said even and odd meander patterns are connected to said second meander patterns so as to leave one loop of said second meander patterns between each odd and even first meander patterns.*

*A formal reduced, 2-part form was agreed upon so as to keep the wording of the claims clear.*"

Medinol beroept zich op:

- de brief d.d. 17 juli 1997 van Medinol aan de Examiner (productie 4 bij incidentele conclusie van eis in eerste aanleg van Medinol (verleningsdossier)), waarin de gemachtigde van Medinol het voorstel van de Examiner niet volgt en kiest voor de bewoordingen "a loop".

- Medinol heeft er voorts op gewezen (pleitnotities in hoger beroep, 4.11) dat deze afwijking van het voorstel door de Examiner is geaccepteerd, nadat op 12 september 1997 nog telefonisch overleg is gepleegd, hetgeen onvoldoende is weersproken.

Naar het oordeel van het hof kan uit die discussie worden afgeleid dat de Examiner in de octrooiaanvraag verbindingselementen met één lus geopenbaard acht en dat "een lus" in de geoctrooieerde conclusie dan ook die betekenis heeft. Uit die discussie volgt bovendien, dat Medinol geen afstand heeft gedaan, noch expliciet noch impliciet, van verbindingselementen met meer dan een lus.

Gelet op het vorenstaande en hetgeen is uiteengezet in verband met de nieuwigheid en inventiviteit, is er volgens het hof ook voor de gemiddelde vakman geen goede grond om aan te nemen dat Medinol afstand heeft gedaan van een gedeelte van de bescherming volgens het octrooi zoals door Cordis is gesteld en haar rechten heeft beperkt tot uitsluitend één lus.

Dit brengt mee dat de stelling van Cordis dat Medinol afstand heeft gedaan faalt. Daaraan doet niet af dat niet duidelijk is geworden hoe de Examiner exact over een en ander denkt.

In de oppositieprocedure heeft de gemachtigde van Cordis verdedigd dat de genoemde term onduidelijk was, dus niet dat de genoemde term te ruim was zodat er bekende materie onder zou vallen.

Het antwoord van de oppositieafdeling luidde dat de term in het licht van de beschrijving duidelijk was; ook de oppositieafdeling ziet in de tekening maar één lus zonder dat de afdeling zich daarbij heeft uitgesproken dat die enkele lus moet worden verstaan als uitsluitend één lus.

Rest nog de vraag of Medinol tijdens de discussie met de Examiner had moeten kiezen voor de, achteraf gezien, meer duidelijke bewoordingen verbindingselement met "ten minste een lus".

Uit de door partijen geciteerde correspondentie tussen de Examiner en Medinol blijkt dat conclusie 1 van de aanvraag van het octrooi tijdens de verleningsprocedure enige malen is gewijzigd. Bij wijzigen van een octrooiaanvraag tijdens de verleningsprocedure is uitgangspunt dat de inhoud van de oorspronkelijk ingediende stukken bepalend is voor datgene waarvoor de aanvrager uitsluitende rechten kan verlangen (artikel 123, lid 2, EOv). De vrijheid om binnen de grenzen van de oorspronkelijke stukken de aangevraagde uitsluitende rechten te wijzigen geldt echter enkel ten aanzien van die materie, die in de oorspronkelijke stukken als mogelijke uitvinding aan de gemiddelde vakman is geopenbaard. Of bepaalde materie in de oorspronkelijke stukken als mogelijke uitvinding is geopenbaard, valt niet altijd gemakkelijk te bepalen.

In het algemeen volgt, zo is het hof ambtshalve bekend, het EOB daarvoor een interpretatie, waarbij materie die niet letterlijk in de oorspronkelijke stukken is vermeld of die niet direct en ondubbelzinnig daaruit kan worden afgeleid, wordt beschouwd als niet behorend tot de geopenbaarde uitvinding. Zo wordt wel de "novelty-test" voor de toelaatbaarheid van tijdens de verleningsprocedure aan te brengen wijzigingen gehanteerd, waarbij, bijvoorbeeld, op zichzelf uit de stand der techniek bekende equivalenten van een geopenbaard technisch kenmerk als nieuw en daarom als niet geopenbaard worden beschouwd als zij niet in de oorspronkelijke stukken letterlijk zijn genoemd.

In het licht van deze praktijk kan niet van Medinol worden verlangd een discussie met de Examiner aan te gaan om "één lus" te verruimen tot "ten minste een lus" omdat een dergelijke, niet op de oorspronkelijke stukken steunende wijziging (die bovendien op zichzelf niet bekend is uit de relevante stand der techniek) door het EOB zal worden afgewezen; het EOB realiseert zich zeer wel dat het zich daarmee begeeft op het terrein van de nationale rechter aan wie het is voorbehouden de beschermingsomvang te bepalen van het door het EOB verleende octrooi.

Het hof is dan ook van oordeel dat het verleningsdossier niet aan de inbreuk in de weg staat. De principale grieven III-VI treffen geen doel.

8. Aan het aanbod van partijen om (nader) bewijs te leveren gaat het hof voorbij, nu daarvoor in het kader van dit provisioneel geding geen plaats is.

9. Het voorgaande brengt mee dat het provisionele vonnis niet in stand kan blijven en dat ten aanzien van de bevoegdheid en de provisionele vordering zal worden beslist als na te melden. De provisionele vordering is slechts toewijsbaar jegens de in Nederland gevestigde Cordis-vennootschappen. Daarbij zijn de dwangsommen omgezet in euro's. Voor een grensoverschrijdend verbod acht het hof in het kader van een provisionele voorziening geen plaats. In zoverre is incidentele grief 8 gegrond.

Op de overige stellingen en weren van partijen behoeft gelet op het vorenstaande niet meer te worden ingegaan.

Medinol heeft bij pleidooi in hoger beroep een zekerheidstelling van € 1.000.000,- (ongeacht de reikwijdte van het verbod) aangeboden. Cordis is weliswaar van oordeel dat het bedrag te laag is, maar nu het een provisionele vordering betreft, zal het hof uitgaan van de aangeboden zekerheidstelling.

Cordis zal in het principaal appèl, evenals in het provisioneel geding in eerste aanleg ter zake van de provisionele vorderingen, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen. Principale grief XX is derhalve gegrond.

De kosten van het incidenteel appèl zullen worden gecompenseerd, nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld. Medinol zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het provisioneel geding "in het bevoegdheidsincident".

Daarbij worden de kosten aan de zijde van geïntimeerden sub 3 en 4 geacht deel uit te maken van de (gezamenlijke) kosten van Cordis.

### **Beslissing**

#### **het hof:**

#### **in het principaal en het incidenteel beroep:**

vernietigt het provisionele vonnis waarvan beroep;

#### **in het principaal beroep:**

- verbiedt Cordis Europa B.V. en Cordis B.V. om - vanaf 48 uur na betekening van dit arrest en na zekerheidstelling door Medinol als hieronder vermeld - inbreuk te maken op het Europees octrooi 0.762.856 B1 in Nederland voor zover betreft BX Velocity-stents met een diameter van maximaal 4 mm, totdat een einduitspraak is gedaan in de hoofdzaak dan wel door de Technische kamer van beroep van het EOB in het beroep van de beslissing van de oppositieafdeling, op straffe van betaling door de betrokken vennootschap aan Medinol van een dwangsom van ? 40.000,- per overtreding door die vennootschap, of ? 4.000,- voor iedere inbreukmakende stent waarmee de betrokken vennootschap het verbod zal hebben overtreden;
- bepaalt, dat Medinol voor het inbreukverbod ten behoeve van Cordis zekerheid zal stellen ten bedrage van €10.000.000,- (tien miljoen euro);
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- verwijst Cordis in de kosten van het principaal beroep en van het provisioneel geding ter zake van de provisionele vorderingen en begroot deze aan de zijde van

Medinol tot op deze uitspraak op €2528,- respectievelijk €1.170,- ;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

#### **in het incidenteel beroep:**

- verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen anders dan die tegen Cordis Europa B.V. en Cordis B.V. ;

- compenseert de kosten van het incidenteel beroep;

- verwijst Medinol in de kosten van het provisioneel geding ter zake van de bevoegdheid en begroot deze aan de zijde van Cordis op €780,- .