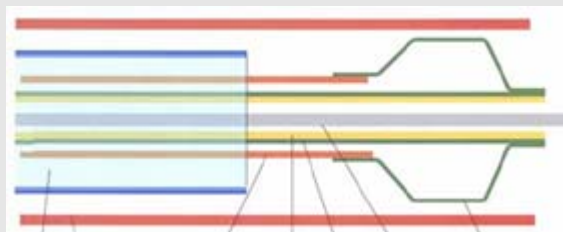


Rb Den Haag, 8 juni 2005, Schneider v Cordis**OCTROOIRECHT****Inventiviteit****Selectie-uitvinding voor materiaalkeuze van PA voor buitenlaag en PE voor binnenlaag van de binnenbuis met verrassende effecten; in combinatie beschouwd voldoende inventief**

Het octrooi betreft in essentie een selectie-uitvinding voor materiaalkeuze van buiten en binnenlaag van de binnenbuis die verschilt ten opzichte van Machold (en Lombardi). Een PA buitenlaag van de binnenbuis vereenvoudigt de bevestiging daarvan aan een ballon van PA, omdat daarmee een betere hechting te verkrijgen is dan bij een buitenlaag van de binnenbuis van polyimide of PE, terwijl de PE binnenzijde verrassenderwijs voor een verbeterde wrijvingsverhouding zorgt – en tegelijkertijd, als extra voordeel boven Teflon, een verbeterde flexibiliteit en derhalve een grotere knikweerstand verschaft. Naar het oordeel van de rechtbank is dat één en ander in combinatie beschouwd (voldoende) inventief. De keuze van (een) PA voor de buitenlaag van de binnenbuis en (een) PE voor de binnenlaag daarvan vindt de gemiddelde vakman niet op voor de hand liggende wijze in de stand van de techniek.

Nawerkbaarheid**Standaardtechniek die tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort en verschillende andere tot de stand van de techniek behorende octrooien geven een dergelijke verbinding op vergelijkbare wijze aan**

Het niet-nawerkbaarheidsverweer van Cordis concentreert zich op de zinsnede *secured in relation to one another* uit conclusie 1 en het over elkaar uitpersen door coextrusie van de binnen- en buitenlaag uit conclusie 2. Met Schneider is de rechtbank van oordeel dat dit aan elkaar lassen en/of over elkaar uitpersen van de twee kunststofmaterialen met verschillende mechanische eigenschappen een standaardtechniek is die tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort en geen nawerkbaarheidsproblemen oplevert. Verschillende andere tot de stand van de techniek behorende octrooien geven een dergelijke verbinding op vergelijkbare wijze aan (...).

Uitleg conclusie - inbreuk**De achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte van het octrooi is – billijke bescherming**

Allereerst moet bij beoordeling van de inbreukvraag worden nagegaan wat de achter de bewoordingen van

de conclusies liggende uitvindingsgedachte van het octrooi is. Naar het oordeel van de rechtbank is dat een ingreepkatheterbinnenbuis met een buitenlaag vervaardigd van een PA materiaal en een binnenlaag vervaardigd van een PE materiaal. (...). Aldus beschouwd wordt door Cordis immers met de toepassing van Pebax in combinatie met Plexar in de binnenbuis van hun katheters in ieder geval de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte toegepast. De door Cordis voorgestane uitleg van de conclusies van Kastenhofer – te weten dat het octrooi slechts zou zien op homopolymeren met uitsluitend monomeer PE en PA materiaal – is zodanig letterlijk, dat die in het licht van art. 69 EOV, het daarbij behorende uitlegprotocol en de vaste rechtspraak van de Hoge Raad sinds in ieder geval de Ciba Geigy en Van Bentum arresten als te beperkt en derhalve onjuist moet worden bestempeld. De aanduiding van de relevante PE en PA materialen in Kastenhofer is eenduidig genoeg generiek en de rechtszekerheid voor derden (als Cordis) indiceert geen andere interpretatie, reeds omdat Cordis dit zelf eveneens in de hier bedoelde zin gebruikt, te weten als typen PE en PA materiaal. (...). Verder zou de door Cordis voorgestane uitleg van de begrippen *a polyethylene* en *a polyamid* tot te eenvoudige omzeiling van het octrooi aanleiding kunnen geven, namelijk door het alleen maar introduceren van enige andere monomeren, terwijl de blijkens de uitvinding van belang zijnde eigenschappen van deze plastics gewoon hetzelfde blijven. Dat strookt niet met de aan een octrooihouder te bieden billijke bescherming.

Geen voorgebruik in Nederland**Vervaardiging of begin van uitvoeren van voornemen tot vervaardiging in Nederland niet komen vast te staan**

Er moet daarbij sprake zijn van in Nederland, bedrijfsmatig, vervaardigen van de katheters die in deze zaak centraal staan, althans moet er sprake zijn van een begin van uitvoering van het voornemen tot vervaardiging. Vervaardiging in Nederland is niet komen vast te staan, een begin van uitvoering evenmin. De door Cordis overgelegde bescheiden zien voor het grootste deel op researchinspanningen in de Verenigde Staten, terwijl uit de "Nederlandse stukken" onvoldoende blijkt dat daarin de thans aangevallen katheters aan de orde zijn en een verband tussen de Nederlandse en Amerikaanse stukken valt, bijvoorbeeld gelet op de dateringen, niet zodanig te leggen dat voorgebruik kan worden aangenomen. (...). De enkele, niet kenbaar steekhoudend geadstrueerde stelling van Cordis dat vervolgens tot aan de octrooiaanvraag van Cordis op 27 januari 1994 (...) "uitgebreide proefnemingen" zijn gedaan "(w)aarbij (...) ook de researchafdeling van Cordis Roden betrokken (was)" (...), is bepaald onvoldoende voor een geslaagd beroep op voorgebruik in Nederland. Datzelfde geldt voor de stelling dat gegeven de internationale groepsstructuur waar Cordis deel van uitmaakt "evident" zou zijn dat "informatie en kennis die tot stand kwam binnen Cordis Corporation ter beschikking stond van Cordis".

PROCESRECHT

Grensoverschrijdende bevoegdheid

Bevoegdheid is grensoverschrijdend, maar onvoldoende gesubstantieerd dat, op welke wijze en waarom inbreuk op buitenlandse octrooien plaatsvindt en geldigheid daarvan niet onderbouwd is, zodat grensoverschrijdend verbod wordt afgewezen

De bevoegdheid jegens Cordis Europa is in beginsel volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad grensoverschrijdend. Nu Schneider evenwel onvoldoende heeft gesubstantieerd dat, op welke wijze en waarom Cordis inbreuk zouden maken op de buitenlandse pendanten van het octrooi, terwijl tevens elke onderbouwing omtrent de geldigheid van EP '740 in de gedesigneerde landen ontbreekt, dient alleen al daarom een grensoverschrijdend verbod te worden afgewezen.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 13, p. 97; NIPR 2007, nr. 224, p. 303

Rb Den Haag, 8 juni 2005

(G.R.B. van Peurse, E.F. Brinkman en D. van Oostveen)

(...)

zaaknummer: 22307

rolnummer: 04-1953

Vonnis in de zaak met bovengenoemd zaak- en rolnummer van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

SCHNEIDER (EUROPE) GmbH,

gevestigd te Bülach, Zwitserland,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altstadt,

advocaten: mrs. R.E. Ebbink en P. Burgers te Amsterdam,

tegen:

1. de naamloze vennootschap

CORDIS EUROPA N.V.,

gevestigd te Roden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CORDIS B.V.,

gevestigd te Roden,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

procureur: mr. C.J.J.C. van Nispen,

advocaten: mr. C.J.J.C. van Nispen en S.C. Dack, barri-

ster, ingeschreven op grond van art. 16 h

Advocatenwet, beiden te 's-Gravenhage.

Partijen worden hierna (ook in het dictum) aangeduid

als Schneider en Cordis, gedaagden afzonderlijk

tevens als Cordis Europa en Cordis BV.

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende gedingstukken die zich bevinden in het griffiedossier:

– de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 7 mei 2004;

– het exploit van dagvaarding van 12 mei 2004;

– de akte overlegging producties zijdens Schneider van 23 juni 2004;

– de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie van 6 oktober 2004 met producties;

– de conclusie van antwoord in reconventie van 15 december 2004 met productie;

– de akte houdende overlegging producties voor pleidooi zijdens Schneider van 1 april 2005;

– de akte tot rectificatie tevens houdende overlegging producties zijdens Cordis van 1 april 2005;

– de pleitnotities van mr. Ebbink resp. mr. Burgers (twee afzonderlijke exemplaren) voor de zitting van 1 april 2005;

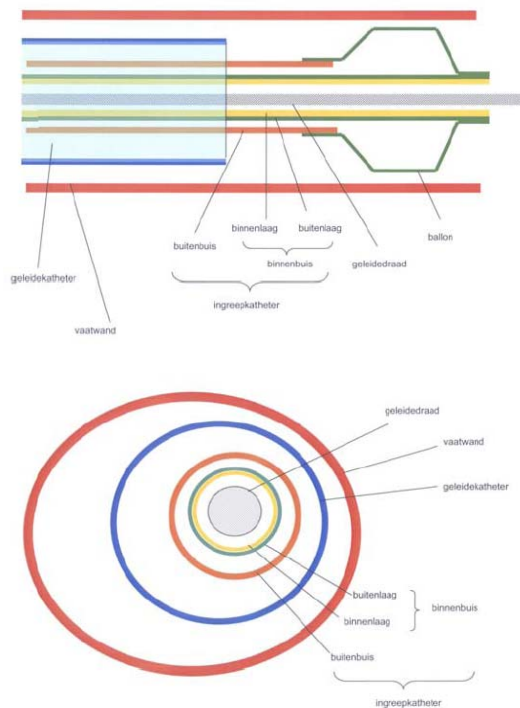
– de pleitnota van mr. Van Nispen en de heer Dack (één geïntegreerd exemplaar) voor de zitting van 1 april 2005.

RECHTSOVERWEGINGEN

In conventie en in reconventie

1. Feiten en techniek

1.1 Schneider, deel uitmakend van de Boston Scientific groep (BSC), is houdster van Europees octrooi EP 0 650 740 B1 (hierna EP '740 of, naar de uitvinder, Kastenhofer, of het octrooi genoemd), haar op een aanvraag van 27 oktober 1993 verleend op 22 september 1999 voor een interventional catheter van het type ballondilatatiekatheter dat gebruikt wordt bij dotterbehandelingen en het plaatsen van stents in geval van stenose van arterien (angioplastieke behandelingen). Een dergelijke ballonkatheter wordt doorgaans via de lies ingebracht door deze te schuiven over een eerder ingebrachte geleidingsdraad of guide wire, die op zijn beurt eerst is ingebracht door deze te schuiven in een geleidingskatheter. Het type ingreepkatheter dat in deze zaak centraal staat, omvat een binnenbuis uit twee lagen en een buitenbuis, terwijl aan het einde van de buitenbuis een ballon is bevestigd, die, eenmaal aangekomen ter plaatse van de stenose, door middel van toediening van een vloeistof kan worden opgeblazen, waardoor de plaque in de vaatwand wordt gedrukt. Zonodig wordt ter plaatse ook een stent aangebracht ter ondersteuning van de vaatwand, die daartoe over de ballon wordt geplaatst en door het opblazen van de ballon expandeert en ter plaatse achterblijft. Door de ballon vervolgens leeg te laten lopen kan de katheter worden verwijderd. Schematisch kan het beschreven samenstel als volgt in langs- en dwarsdoorsnede worden weergegeven (verkleinde tekeningen die zijn gehanteerd door mr. Burgers bij pleidooi en zijdens Cordis niet zijn bestreden):



Dit type katheter dient een aantal deels tegenstrijdige eigenschappen te hebben. De ingreepkatheter moet soepel over de geleidingsdraad kunnen glijden ter voorkoming van het verder opduwen van de geleidingsdraad in het vatenstelsel bij het inbrengen van de katheter, waardoor deze geleidingsdraad zou worden verfrommeld. Verder moet de ballon stevig kunnen worden bevestigd aan de katheterbuis, omdat de ballon onder hoge druk wordt gezet bij het opblazen. De diameter van de katheter moet zo klein mogelijk zijn. Voorts moet de katheter voldoende stijfheid hebben om tegen de weerstand van het vatenstelsel in te kunnen worden geduwd, maar anderzijds ook weer voldoende flexibel zijn om de deels scherpe bochten van dit stelsel te kunnen doorlopen. Die flexibiliteit mag echter weer niet te groot zijn, omdat de katheter dan knikt bij het opduwen, hetgeen deze onbruikbaar maakt.

1.2 De conclusies van EP '740 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst aldus:

1. An interventional catheter comprising a catheter tube (1) having two superposed layers (2, 3) of materials secured in relation to one another and with mechanical properties differing from one another, a longitudinal lumen (12) in said catheter tube for the sliding fit of a guide wire (11), and a balloon (4) with a proximal end (6) and a distal end (5), whereby the distal end (5) sealingly surrounds said catheter tube (1), whereby the catheter tube (1) has an inner layer (2) forming the longitudinal lumen (12) and an outer layer (3) forming the outer surface of the catheter tube (1), and the inner layer (2) is formed of a material with lower friction coefficient than the material forming the outer layer (3), characterized in that the inner layer (2) forming the longitudinal lumen (12) of the catheter tube (1) is a polyethylene, the outer layer (3) is made of a polyamid, and the distal end (5) of the balloon (4) is welded to the outer polyamid layer (3) of the catheter tube (1).

2. An interventional catheter according to claim 1, wherein the two layers (2, 3) of the catheter tube (1) are produced by extruding the outer layer (3) over the inner layer (2).

3. An interventional catheter according to claim 1, wherein the inner layer (2) forming the longitudinal lumen (12) of the catheter tube (1) is a high density polyethylene.

en in de op dit punt niet bestreden Nederlandse vertaling:

1. Ingreepkatheter, omvattende een katheterbuis (1) met twee op elkaar gelegen lagen (2, 3) uit met elkaar verbonden materialen met onderling verschillende mechanische eigenschappen, een langsdooorgang (12) in deze katheterbuis voor een daarin glijdend passende leidraad (11), en een ballon (4) met een nabij eind (6) en een verwijderd eind (5), waarbij het verwijderde eind (5) de katheterbuis (1) dichtend omringt, terwijl de binnenlaag (2) van de katheterbuis (1) de langsdooorgang (12) begrenst, en de buitenlaag (3) het buitenoppervlak van de katheterbuis (1) vormt, welke binnenlaag (2) bestaat uit een materiaal met een geringere wrijvingscoëfficiënt dan het materiaal van de buitenlaag (3), met het kenmerk, dat de binnenlaag (2) voor het begrenzen van langsdooorgangen (12) van de katheterbuis (1) een polyetheen is, en de buitenlaag (3) uit een polyamide bestaat, terwijl het verwijderde eind (5) van de ballon (4) aan de polyamidebuitenlaag (3) van de katheterbuis (1) is vastgelast.

2. Katheter volgens conclusie 1, waarbij de beide lagen (2, 3) van de katheterbuis (1) worden gevormd door het uitpersen van de buitenlaag (3) over de binnenlaag (2).

3. Katheter volgens conclusie 1, waarbij de binnenlaag (2) voor het begrenzen van de langsdooorgang (12) van de katheterbuis (1) een polyetheen met grote dichtheid is.

Het octrooi bevat de volgende, hier verkleind weergegeven, tekeningen:

FIG. 1

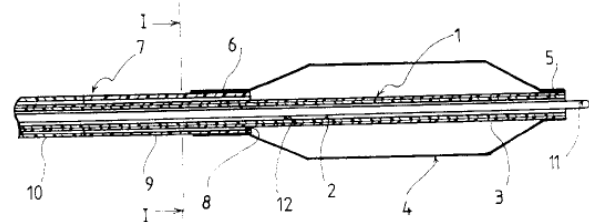
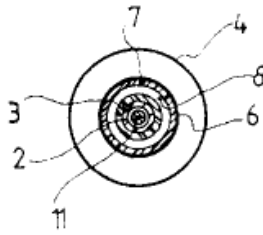


FIG.2



Het octrooi is gedesigneerd voor 13 landen waaronder Nederland. Tegen het octrooi is zonder succes oppositie ingesteld; het octrooi is bij beslissing van de Oppositie Afdeling (hierna: OD) van het EOB van 10 april 2002 in ongewijzigde vorm gehandhaafd. De opposant was ten tijde van de mondelinge behandeling niet meer vertegenwoordigd en evenmin aanwezig.

1.3 Cordis maakt deel uit van het Johnson & Johnson concern (J&J) en is evenals BSC onder meer actief op het terrein van de medische hulpmiddelen. Cordis brengt voor zover thans van belang wereldwijd een aantal typen interventiekatheters en daarop te plaatsen stents op de markt, waaronder in Nederland. In deze procedure zijn van belang de typen katheters met een binnenbuis met een binnenlaag van Plexar en een buitenlaag van Pebax. Op dit type katheters worden door J&J onder meer de BX Velocity, de Cypher en de Cypher Select stents aan- en ingebracht, terwijl ook de Sonic, Aqua T-3 en U-Pass katheters van J&J aan voornoemde kenmerken voldoen.

1.4 In de Verenigde Staten zijn van BSC en J&J uitmakende entiteiten verwikkeld in juridische procedures met onder meer als inzet het Amerikaanse equivalent van het octrooi, US 5,843,032 (hierna: US '032). In België heeft BSC in kort geding een grensoverschrijdend verbod gevorderd tot het op de markt brengen van van J&J afkomstige stents van de in 1.3 bedoelde typen, hetgeen bij gebreke van de aldaar vereiste "hoogdringendheid" is afgewezen. De bodemprocedure in België loopt nog.

2. Het geschil 2.1 In conventie vordert Schneider jegens Cordis Europa een grensoverschrijdend octrooi-inbreukverbod, jegens Cordis BV een octrooi-inbreukverbod voor Nederland, één en ander met nevenvorderingen, alsmede schadevergoeding danwel winstafracht wegens octrooi-inbreuk, op te maken bij staat, kosten rechtens.

2.2 In reconventie vordert Cordis nietigverklaring van het octrooi, kosten rechtens. 2.3 Partijen hebben in conventie en in reconventie over en weer gemotiveerd verweer gevoerd, dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen.

3. Beoordeling van het geschil **Bevoegdheid en ontvankelijkheid**

3.1 Schneider is niet ontvankelijk jegens Cordis BV, omdat als onweersproken door Cordis gesteld vast staat dat Cordis BV uitsluitend fiscale doeleinden dient en

verder geen mogelijk inbreukmakende handelingen verricht. De stelling van Schneider dat Cordis BV één van de doorverkopende vennootschappen is, die katheters in Nederland zou verhandelen, is in dit verband als onvoldoende gesubstantieerd te beschouwen in het licht van Cordis' weerspreking dat dit niet zo is, omdat als distributeur in de door Schneider bedoelde zin volgens Cordis Johnson & Johnson Medical B.V. te Amersfoort is aan te merken, hetgeen door Schneider (bij repliek ten pleidooie) onbesproken is gelaten.

3.2 De bevoegdheid jegens Cordis Europa is in beginsel volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad grensoverschrijdend. Nu Schneider evenwel onvoldoende heeft gesubstantieerd dat, op welke wijze en waarom Cordis inbreuk zouden maken op de buitenlandse pendanten van het octrooi, terwijl tevens elke onderbouwing omtrent de geldigheid van EP '740 in de gedesigneerde landen ontbreekt, dient alleen al daarom een grensoverschrijdend verbod te worden afgewezen. Daartoe bestaat te meer reden, nu Cordis Schneider bij pleidooi in eerste termijn hierop heeft gewezen (vgl. pleitnota mr. Van Nispen en de heer Dack onder 12), waar zijdens Schneider bij repliek niet meer op is gereageerd. Bij die stand van zaken kan de vraag blijven rusten of grensoverschrijdende onbevoegdheid niet tevens al voortvloeit uit art. 22 EEX Vo.

Geldigheid

3.3 Cordis betoogt dat het octrooi de vereiste inventiviteit ontbeert en tevens niet nawerkbaar is. Dit verwerpt de rechtbank, waarvoor het navolgende redengevend is.

Inventiviteit

3.4 Voorop wordt gesteld dat het onderhavige technische terrein een dicht bebost octrooigebied betreft. Eveneens wordt voorop gesteld dat de inventiviteit in de verlenings- en oppositieprocedure eveneens is beoordeeld in het licht van de thans door Cordis hoofdzakelijk tegengeworpen literatuur. Cordis ontleent aan die literatuur evenwel thans deels nieuwe argumenten, terwijl het mandaat van de gemachtigde van de opposant in de oppositieprocedure vóór de mondelinge behandeling is ingetrokken en de opposant daar ter zitting evenmin was vertegenwoordigd.

3.5 De meest nabije stand van de techniek is ook naar het oordeel van de rechtbank EP 0 351 687 A2 (hierna naar de uitvinder: Machold, of EP '687). Machold toont de gemiddelde vakman een ingreepkatheter met een binnenbuis die uit twee lagen bestaat vervaardigd van onderling verschillende kunststoffen. De buitenlaag van de binnenbuis is bij Machold volgens een eerste voorkeursuitvoering vervaardigd van polyimide met een binnenlaag van Teflon (kol. 5 rgl. 59 – kol. 6 rgl. 3). Een andere voorkeursuitvoering uit Machold toont een buitenlaag van polyetheen (flexible polymeric material, such as conventional low-density polyethylene) die bekleed is met een binnenlaag van Teflon (kol. 6 rgl. 28 – 36). Het objectieve probleem voor de gemiddelde vakman, die vertrekt vanuit Machold, is gelegen in een keuzesamenstel van kunststofmaterialen voor binnen- en buitenlaag van de binnenbuis die minder wrijving oplevert met de geleidedraad in combinatie met een betere knikweerstand en een betere hechting van de

ballon aan de buitenlaag van de binnenbuis. Daarbij moet tevens in ogenschouw genomen worden dat Machold voor de gemiddelde vakman een verbetering betrof ten opzichte van de oudere (voor-vorige) stand van de techniek waarbij de binnenbuis niet uit twee, maar uit één laag bestond, of, anders gezegd, waarbij de binnenbuis aan de buitenkant en de binnenkant van hetzelfde materiaal was vervaardigd (vgl. EP '740 kol. 3, rgl. 3-6).

3.6 Uit US 5,254,090 (hierna: Lombardi of US '090) weet de vakman al dat bij nieuwe types katheter met een tweelagige binnenbuis de buitenlaag van de binnenbuis met name dient voor het verschaffen van voldoende stijfheid, dat deze buitenlaag onder andere vervaardigd kan worden van polyamide (PA), en dat de binnenlaag dient voor het verschaffen van voldoende flexibiliteit en als antiknik voorziening. Overigens openbaart Lombardi niet hetzelfde type katheter als Kastenhofer, omdat bij Lombardi de ballon niet aan het buitenmateriaal van de binnenbuis wordt bevestigd, zodat Lombardi een stuk verder van de uitvinding volgens Kastenhofer af staat. De gemiddelde vakman leert in Lombardi ook niets over glijeigenschappen van de binnenlaag. Hoe dan ook is in Lombardi, evenmin als bij Machold, sprake van een binnenlaag van de binnenbuis van polyetheen (PE). Lombardi openbaart een binnenbuis met een bij voorkeur polyurethaan (PU) binnenlaag (maar ook PVC of siliconenhars kan worden gebruikt) en (onder meer) een buitenlaag van PA (althans: nylon, vgl. de PCT versie van Lombardi (WO 92/11893, Cordis' prod. 7), p. 4, rgl. 21 - 27, overigens naast andere daar genoemde kunststoffen voor de buitenlaag, zoals onder meer PE). Uit ten opzichte van Machold vorige generaties katheters met eenlagige binnenbuizen was de vakman wel bekend met onder meer PE binnenbuizen.

3.7 Het octrooi betreft in essentie een selectie-uitvinding voor materiaalkeuze van buiteneen binnenlaag van de binnenbuis die verschilt ten opzichte van Machold (en Lombardi). Een PA buitenlaag van de binnenbuis vereenvoudigt de bevestiging daarvan aan een ballon van PA, omdat daarmee een betere hechting te verkrijgen is dan bij een buitenlaag van de binnenbuis van polyimide of PE, terwijl de PE binnenzijde verrassenderwijs voor een verbeterde wrijvingsverhouding zorgt – en tegelijkertijd, als extra voordeel boven Teflon, een verbeterde flexibiliteit en derhalve een grotere knikweerstand verschaft.

3.8 Naar het oordeel van de rechtbank is dat één en ander in combinatie beschouwd (voldoende) inventief. De keuze van (een) PA voor de buitenlaag van de binnenbuis en (een) PE voor de binnenlaag daarvan vindt de gemiddelde vakman niet op voor de hand liggende wijze in de stand van de techniek. Zowel Machold als Lombardi leren die vakman dat voor een ingreepkatheter van het aan de orde zijnde type bij een tweelagige binnenbuis van onderling verschillende materiaalstanden voor de buitenlaag PE kan worden genomen. De vakman, die weet dat voorheen éénlagige binnenbuizen van PE werden vervaardigd en in één van de voorkeursvarianten van Machold ziet dat als het wa-

re een PE binnenbuis van binnen wordt bekleed met Teflon voor het verkrijgen van een geringere wrijving met de geleidedraad, wordt (juist) niet op het spoor gezet die Teflonbekleding maar weer te vervangen door een PE binnenlaag. Laat staan dat hij die vervolgens zou combineren met een buitenlaag van (een) PA – ook al was een tweelagige ingreepkatheter met een PA buitenlaag van de binnenbuis op zichzelf al bekend uit Lombardi en ligt de keuze voor dat buitenmateriaal mogelijk voor de hand, gegeven het voorkeursmateriaal voor ballonnen, eveneens PA. Daar komt nog bij dat dan veronderstellenderwijs moet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman inderdaad zou combineren met Lombardi. Dat spreekt geenszins vanzelf, omdat daarin het wrijvingsprobleem helemaal geen rol lijkt te spelen en het bovendien geen type katheter betreft waarbij de ballon aan de buitenlaag van de binnenbuis wordt bevestigd. In zoverre kan het argument van Schneider worden gevolgd dat de hierbedoelde combinatie van gegevens (vertrek vanuit éénlagige PE binnenbuizen, die in Machold worden verbeterd door deze met een Teflon binnenlaag te bekleden), de gemiddelde vakman juist wegleidt van vervaardiging van een binnenlaag met een PE.

3.9 Daaraan kan niet afdoen dat de goede glijeigenschappen van PE (althans van hoge dichtheid) op zichzelf bekend zouden zijn aan de vakman, zoals Cordis tegenwerpt. Het gaat immers om een verbetering van een tweelagige binnenbuis en nergens in de stand van de techniek vindt de vakman aanwijzingen dit materiaal voor de binnenzijde van zo'n buis te nemen, nu hij in de stand van de techniek alleen aanwijzingen tegenkomt dit materiaal voor de buitenzijde te gebruiken, hetgeen noodzakelijkerwijs impliceert dat voor de binnenzijde een ander materiaal moet worden gezocht. Mede gelet op de voorvorige stand van de techniek met éénlagige binnenbuizen van onder meer PE (die derhalve voor de toenmalige stand van de techniek kennelijk acceptabele wrijvingscoëfficiënten opleverden) die juist met het oog op verbetering van de wrijvingsverhouding met de geleidedraad was bekleed met Teflon in Machold, ligt bepaald niet voor de hand om bij keuze van een ander materiaal dan PE voor de buitenlaag, zoals PA, terug te grijpen op PE voor de binnenlaag van de binnenbuis. Evenmin treft de door Cordis opgeworpen stelling doel dat het hier slechts om een aggregatie of juxtaposition van kenmerken zou gaan die geen gecombineerd technisch effect zou vertonen. Gebruik van een PE binnenmateriaal en een PA buitenmateriaal van de binnenbuis levert immers een katheter op die voldoende stevigheid combineert met verminderde wrijving en voldoende knikbestendigheid, terwijl een van PA materiaal vervaardigde ballon daar voldoende stevig aan kan worden gehecht.

Nawerkbaarheid

3.10 Het niet-nawerkbaarheidsverweer van Cordis concentreert zich op de zinsnede secured in relation to one another uit conclusie 1 en het over elkaar uitpersen door coextrusie van de binnen- en buitenlaag uit conclusie 2. Met Schneider is de rechtbank van oordeel dat dit aan elkaar lassen en/of over elkaar uitpersen van de

twee kunststofmaterialen met verschillende mechanische eigenschappen een standaardtechniek is die tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort en geen nawerkbaarheidsproblemen oplevert. Verschillende andere tot de stand van de techniek behorende octrooien geven een dergelijke verbinding op vergelijkbare wijze aan, zoals bijvoorbeeld de eerdergenoemde PCT versie van Lombardi, p. 4, rgl. 5 - 10: *The elongated hollow member of the present invention can be produced by any suitable technique which is familiar to those skilled in the art. A preferred technique is a coextrusion process. In the coextrusion process, the outer layer is formed over the inner layer using an extruder and suitable dies, en p. 6, rgl. 6 - 11: Figures 2 and 3 show side and front elevations of elongated member or central lumen 13 of figure 1. Inner layer 22 is comprised of a soft elastomeric plastic material onto which has been coextruded the outer layer 21. Outer layer 21 is comprised of a hard plastic material.* Wat meer is, ook Cordis' eigen (verbeterings) octrooi dat is afgebakend tegenover EP '740, te weten EP 0 669 142 B1 (hierna: Fontirroche of EP '142) spreekt in vergelijkbare termen over dergelijke coextrusie verbindtechnieken als een vanzelfsprekendheid (in paragrafen 18 en 32 van de beschrijving bijvoorbeeld). Sterker nog, uit bedoelde paragraaf 32 is af te leiden dat ook in de visie van Cordis "niet (chemisch) reactieve polymeren" – waarvan volgens Cordis in Kastenhofer sprake moet zijn – gebruikt kunnen worden. Nadat in paragraaf 32 van Fontirroche eerst is uiteengezet dat bij voorkeur een gemodificeerd PE materiaal van hoge dichtheid zoals Plexar moet worden gebruikt voor de binnenlaag van deze katheterbuis, wordt door Cordis vervolgens duidelijk verklaard dat het ook anders kan: *However, nonreactive materials may be used for the inner layer 34 when coextrusion provides a physical bond of adequate strength with layer 32. Specific extrusion conditions for the best bonding depend on the product used.* De rechtbank kan dit niet anders zien dan als een erkenning van Cordis zelf dat niet gemodificeerde kunststoflagen van PE en PA materiaal kunnen worden verbonden door coextrusie, afhankelijk van de extrusiecondities en de gekozen materialen. Ook de Examiner heeft, tenslotte, in de verleningsprocedure als zijn opvatting te kennen gegeven dat the ways of manufacturing mentioned in claims 4 and 5 (*extruding or welding*) are common known for polymer catheters.

3.11 Cordis heeft in dit verband niet voldaan aan de van haar te vergen stelplicht – mede beschouwd in het licht van het gemotiveerde verweer terzake dat door Schneider is gevoerd, alsmede haar uit paragraaf 32 van Fontirroche blijkende opvatting. Cordis poneert slechts dat het "eenvoudig onmogelijk" zou zijn om PA en PE door middel van coextrusie blijvend hechtend te verbinden, zodat in haar visie delaminatiegevaar zou bestaan. Zij heeft nagelaten van die stelling een van haar te verlangen substantiëring te verschaffen, bijvoorbeeld in de vorm van een op dit onderwerp toegesneden partijdeskundigenrapport, waarin op overtuigende wijze wordt aangegeven dat en waarom bij toepassing van

als voor de vakman gebruikelijk aan te merken las- of extrusietechnieken bij het verbinden of uitpersen van (een) PA met of over (een) PE geen voor het doel van de onderhavige uitvinding voldoende hechting ontstaat. Mede gelet daarop en gegeven de als vanzelfsprekend in de relevante literatuur aangeduide verbindingstechniek van plastics door coextrusie wordt geen deskundigenbericht geïndiceerd geacht op dit punt. Dit geldt te sterker, nu Schneider er onvoldoende steekhoudend weersproken op heeft gewezen dat geen van de door Schneider ontvangen klachten bij daarvoor bestaande instanties met betrekking tot door haar op de markt gebrachte katheters waarin het octrooi is toegepast, zien op delaminatie in de hier bedoelde zin.

3.12 Hetgeen Cordis wel ter onderbouwing van haar stelling terzake heeft aangevoerd, volstaat niet. Het gegeven dat in het "verbeteringsoctrooi" van Schneider, US 6,659,977 (hierna: US '977) sprake zou zijn van delaminatiegevaar bij katheters uit de stand van de techniek, waaronder Kastenhofer, is, zoals Schneider onvoldoende steekhoudend weersproken heeft gesteld, geen fenomeen dat zich manifesteert onder de klinische omstandigheden waaronder de ingreepkatheters worden gebruikt (vgl. kol. 2, rgl. 45-46 van US '977: under extreme conditions kan delaminatie ontstaan). Uit de in 3.10 weergegeven passage uit het Fontirroche octrooi van Cordis leidt de rechtbank, als gezegd, af dat ook Cordis in dit van na Kastenhofer stammende EP '142 aangeeft dat niet-chemische, fysieke binding van de twee plasticlagen in de hierbedoelde zin op zichzelf niet onmogelijk is.

Inbreuk

3.13 Nu nietigheid niet kan worden aangenomen is het hoofdargument van Cordis ter onderbouwing dat geen sprake is van inbreuk, dat in de Cordis katheters geen binnenbuis met een buitenlaag van homopolymeer PA voorkomt en evenmin een binnenbuis met een binnenlaag van homopolymeer PE. Dat verweer verwerpt de rechtbank eveneens, waartoe het navolgende redengevend is.

3.14 Allereerst moet bij beoordeling van de inbreukvraag worden nagegaan wat de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte van het octrooi is. Naar het oordeel van de rechtbank is dat een ingreepkatheterbinnenbuis met een buitenlaag vervaardigd van een PA materiaal en een binnenlaag vervaardigd van een PE materiaal. De keuze voor een PE materiaal binnenlaag is bepaald vanwege de relatief lage wrijvingscoëfficiënt gecombineerd met een relatief grote knikweerstand (kol. 4, rgl. 7-8, 36-37, rgl. 58 - kol. 5, rgl. 1-2 van EP '740). De keuze voor een PA materiaal buitenlaag is bepaald vanwege de goede hechtingsmogelijkheid daarvan met het gebruikelijke ballonmateriaal dat ook van PA is gemaakt, terwijl PA materiaal bovendien een relatief grote stijfheid verschafte (zie kol. 4, rgl. 12-13 en kol. 5, rgl. 3-4 van het octrooi). In zowel de beschrijving als de tekst van de conclusies zelf is voor de aanduiding van deze materialen consequent gebruik gemaakt van het onbepaalde lidwoord "a", dus a polyethylene en a polyamid in conclusie 1 en a high density polyethylene in conclusie 3.

In de gevallen waar in de beschrijving de stand van de techniek ter sprake komt, zoals Machold, wordt, eveneens consequent, de in die publicatie gehanteerde aanduiding zonder onbepaald lidwoord gehanteerd, uit Machold derhalve PE en polyimide.

3.15 Volgens Schneider zijn daaronder begrepen niet alleen homopolymeren met uitsluitend monomeer PE of PA – zoals Cordis opwerpt, maar is daarentegen sprake van een aanduiding van een groep PE respectievelijk PA materialen, waaronder niet alleen homopolymeren van deze kunststoffen vallen, maar ook samenstellingen (copolymeren). Schneider vergeleek dit met het verschil dat bestaat tussen "alcohol" en "een alcohol", of "suiker" en "een suiker". Voor de inbreukvraag is dit in de optiek van Schneider echter een hoofdzakelijk academische vraag, nu in ieder geval bij de door Cordis gebruikte materialen Pebax voor de buitenlaag en Plexar voor de binnenlaag van de binnenbuis sprake is van dusdanig geringe percentages toevoegingen aan de respectievelijke PA en PE materialen, dat materieel nauwelijks gesproken kan worden van niet homopolymeer materiaal en worden deze stoffen volgens Schneider door de vakman begrepen als bepaalde typen respectievelijk PA materiaal en PE materiaal. Maar zelfs als dat anders moet worden gezien, aldus nog steeds Schneider, is in het licht van EP '740 bij Pebax sprake van een blokpolymeer dat hoofdzakelijk bestaat uit PA blokken die bovendien dezelfde eigenschappen hebben van de door Kastenhofer geclaimde PA materialen, te weten: voldoende hard, maar tevens buigzaam en geschikt om een ballon aan vast te hechten. Met betrekking tot Plexar, een met anhydride gemodificeerd PE materiaal van hoge dichtheid, geldt volgens Schneider iets overeenkomstigs. Ook hier dient volgens Schneider naar de in het octrooi geclaimde functionaliteit van het PE materiaal te worden gekeken. In de overgelegde product-informatie van de fabrikant van Plexar is te lezen dat Plexar wordt getypeerd als a type of high-density polyethylene. Het PE materiaal uit het octrooi moet een lage frictiecoëfficiënt hebben – lager dan het PA materiaal voor de buitenkant – en knikbestendig zijn en volgens Schneider voldoet Plexar daaraan, bijvoorbeeld gelet op de eigen stellingen van de door Cordis ingehuurde partijdeskundigen. Tenslotte is volgens Schneider geen sprake van een dusdanige modificatie van het PE materiaal in Plexar, dat de in Kastenhofer geclaimde functionaliteit van het PE materiaal voor de binnenlaag niet langer opgeld doet. Het in de visie van Schneider door Cordis opgeworpen rookgordijn dat bij Plexar sprake is van chemische binding in plaats van de fysieke binding met de buigenlaag die in het octrooi bedoeld zou zijn – waaraan Cordis ook het in het vorenoverwogene verworpen niet-nawerkbaarheidsverweer ontleent, wordt door Schneider als irrelevant voor de inbreukvraag van de hand gewezen.

3.16 Deze in 3.15 verwoorde stellingname van Schneider treft doel. Aldus beschouwd wordt door Cordis immers met de toepassing van Pebax in combinatie met Plexar in de binnenbuis van hun katheters in ieder geval de achter de bewoordingen van de conclusies

liggende uitvindingsgedachte toegepast. Althans, als dat al niet zou worden aangenomen, moet het oordeel zijn dat volgens de function-way-result toets sprake is van equivalente inbreuk. De door Cordis voorgestane uitleg van de conclusies van Kastenhofer – te weten dat het octrooi slechts zou zien op homopolymeren met uitsluitend monomeer PE en PA materiaal – is zodanig letterlijk, dat die in het licht van art. 69 EOV, het daarbij behorende uitlegprotocol en de vaste rechtspraak van de Hoge Raad sinds in ieder geval de Ciba Geigy en Van Bentum arresten als te beperkt en derhalve onjuist moet worden bestempeld. De aanduiding van de relevante PE en PA materialen in Kastenhofer is eenduidig genoeg generiek en de rechtszekerheid voor derden (als Cordis) indiceert geen andere interpretatie, reeds omdat Cordis dit zelf eveneens in de hier bedoelde zin gebruikt, te weten als typen PE en PA materiaal.

Zo blijkt uit conclusie 5 van Cordis' Fontirroche octrooi gelezen in het licht van paragraaf 32 van de beschrijving van dat octrooi (*More specifically, the material of the inner plastic layer 34 may be a high density polyethylene, modified for example with the presence of about 1 or 2 mole percent of copolymerized maleic and anhydride units. As previously stated, such modified polyethylene resins are commercially available from the Quantum Chemical Corporation under the trademark Plexar®*) dat Plexar door Cordis zelf aldaar wordt getypeerd als a high density polyethylene. Opvallend is bovendien dat in dit octrooi zowel stofbegrippen met als zonder onbepaald lidwoord worden gehanteerd (conclusie 3: a vinylic polymer, conclusie 4: said vinylic polymer is a polyethylene, conclusie 5: a high density polyethylene, conclusie 7: the material of said outer plastic layer (...) is selected from nylon, polyurethane, and polyester) een verschil in gehanteerde begrippen dat in de onderhavige zaak, als aangegeven, zo relevant is, waarmee Cordis derhalve zelf eveneens werkt.

Uit de overgelegde Standard Terminology Relating to Plastics van ASTM (prod. 4 bij prod. 31 van Cordis) volgt tenslotte dat de definitie van PE plastics als volgt luidt: *Plastics based on polymers made with ethylene as essentially the sole monomer. Discussion – In common usage for this plastic, essentially means no less than 85 percent ethylene and no less than 95 percent total olefins.* Schneider heeft onvoldoende weersproken ten pleidooie uiteengezet dat de modificaties uit gemodificeerde plastics die Cordis hanteert, niet in de buurt komen van deze percentages, zodat sprake is van PE plastics in de zin van deze standaard definitie. In vergelijkbare zin wordt in ASTM een definitie van PA plastics gegeven onder verwijzing naar nylon plastics: *Plastics based on resins composed principally of a long-chain synthetic polymeric amide which has recurring amide groups as an integral part of the main polymer.* Verder zou de door Cordis voorgestane uitleg van de begrippen a polyethylene en a polyamid tot te eenvoudige omzeiling van het octrooi aanleiding kunnen geven, namelijk door het alleen maar introduceren van enige andere monomeren, terwijl de blijkens de uitvinding van belang zijnde eigenschappen van deze

plastics gewoon hetzelfde blijven. Dat strookt niet met de aan een octrooihouder te bieden billijke bescherming. De argumenten die Cordis ontleent aan de Amerikaanse procedures ten betoge dat haar uitleg van de begrippen PE en PA uit het octrooi juist is, gaan voorts alleen al niet op, omdat in de Amerikaanse pendanten van Kastenhofer nu juist niet een onbepaald lidwoord wordt toegevoegd aan de daarin gehanteerde begrippen PE en PA. Dan is een uitleg dat sprake moet zijn van homopolymeren wellicht minder verrassend. Kastenhofer laat zich voorts niet uit over de technische wijze waarop de buiten- en binnenlaag precies moeten worden vastgehecht, maar alleen dat het moet betreffen materials secured in relation to one another en daaronder valt ook wat Cordis in essentie chemische binding noemt. Of bij verbinding van Pebax op Plexar ook daadwerkelijk hoofdzakelijk chemische in plaats van mechanische of andere binding plaatsvindt, is dan – bij de inbreukvraag en los van het in het vorenoverwogene al verworpen niet-nawerkbaarheidsverweer van Cordis – niet relevant, zodat die hele kwestie kan blijven rusten.

3.17 Cordis maakt aldus inbreuk op conclusies 1, 2 en 3 van Kastenhofer.

Voor gebruik

3.18 Het beroep van Cordis op voor gebruik faalt ten slotte ook. Er moet daarbij sprake zijn van in Nederland, bedrijfsmatig, vervaardigen van de katheters die in deze zaak centraal staan, althans moet er sprake zijn van een begin van uitvoering van het voornemen tot vervaardiging. Vervaardiging in Nederland is niet komen vast te staan, een begin van uitvoering evenmin. De door Cordis overgelegde bescheiden zien voor het grootste deel op researchinspanningen in de Verenigde Staten, terwijl uit de "Nederlandse stukken" onvoldoende blijkt dat daarin de thans aangevallene katheters aan de orde zijn en een verband tussen de Nederlandse en Amerikaanse stukken valt, bijvoorbeeld gelet op de dateringen, niet zodanig te leggen dat voor gebruik kan worden aangenomen. Zelfs als met Cordis zou worden aangenomen dat het slagen van een beslissend experiment moet worden gezien als een begin van uitvoering van het voornemen tot vervaardiging en dit experiment dan zou zijn de proef van Querns en Fontirroche met coextrusie van Vestamid en Plexar op 26 maart 1993 (7 maanden voor de aanvraagdatum van Kastenhofer), dan is dat niet in Nederland gebeurd. De enkele, niet kenbaar steekhoudend geadstrueerde stelling van Cordis dat vervolgens tot aan de octrooiaanvraag van Cordis op 27 januari 1994 (na de aanvraagdatum van EP '740) "uitgebreide proefnemingen" zijn gedaan "(w)aarbij (...) ook de researchafdeling van Cordis Roden betrokken (was)" (vgl. pleitnota mr. Van Nispen en de heer Dack nr. 144), is bepaald onvoldoende voor een geslaagd beroep op voor gebruik in Nederland. Datzelfde geldt voor de stelling dat gegeven de internationale groepsstructuur waar Cordis deel van uitmaakt "evident" zou zijn dat "informatie en kennis die tot stand kwam binnen Cordis Corporation ter beschikking stond van Cordis" (antwoord sub 66).

Slot

3.19 Het vorenoverwogene leidt ertoe dat Schneider in conventie niet ontvankelijk verklaard zal worden in haar vorderingen jegens Cordis BV, waarbij geen afzonderlijk procureurssalaris wordt toegekend, gegeven de verwevenheid van het verweer aan de zijde van Cordis. In conventie leidt dat er voorts toe dat het inbreukverbod met nevenvorderingen jegens Cordis Europa toewijsbaar is als in het dictum geformuleerd. Gegeven de aangenomen octrooiinbreuk is de mogelijkheid aannemelijk dat Schneider daardoor schade heeft geleden, zodat aan toewijsbaarheid van de schadevordering bij staat in conventie eveneens is voldaan. De reconventionele vorderingen moeten stranden. Cordis Europa zal voor het overige als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten in beide instanties.

BESLISSINGEN:

De rechtbank:

in conventie:

- verklaart Schneider niet ontvankelijk in haar vorderingen jegens Cordis BV;
- verbiedt Cordis Europa in Nederland directe inbreuk te maken op Europees octrooi 0 650 740, in het bijzonder door onder de bescherming van dat octrooi vallende katheters (voor de producten) zoals de BX-Velocity/Raptor, BX-Sonic, Cypher/Raptor, Cypher Select, U-Pass en Aqua T-3 in Nederland te vervaardigen, in te voeren, te leveren, te verkopen of in voorraad te hebben;
- gebiedt Cordis Europa binnen één kalendermaand na betekening van dit vonnis de afnemers van al dan niet reeds geleverde inbreukmakende producten schriftelijk te verzoeken deze producten aan Cordis Europa te retourneren, danwel schriftelijk de betrokken order te annuleren, tegen terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van de terugzendkosten;
- gebiedt Cordis Europa binnen één kalendermaand plus veertien dagen na betekening van dit vonnis de advocaten van Schneider ter controle op de nakoming van het vorige bevel een lijst te verschaffen met de namen en adressen van de betrokken afnemers;
- gebiedt Cordis Europa binnen twee kalendermaanden na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording aan Schneider af te leggen omtrent de winst die zij tengevolge van bedoelde inbreuk op bedoeld octrooi in Nederland heeft genoten, vergezeld van een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant die ertoe strekt dat hij aan de hand van de boeken van Cordis Europa heeft vastgesteld dat deze opgave juist is;
- veroordeelt Cordis Europa tot betaling aan Schneider van een dwangsom van € 50.000,- per gehele of gedeeltelijke overtreding van vorenvermelde verboden en/of bevelen, welke dwangsom evenzovele malen verschuldigd zal zijn als de onderdelen van de genoemde verboden of bevelen worden overtreden, vermeerderd met een dwangsom van € 5.000,- per (gedeelte van een) dag dat vorenbedoelde overtreding of overtredingen voortduren, danwel, ter keuze van Schneider, vermeerderd met een dwangsom van € 5.000,- voor iedere

inbreukmakende eenheid waarmee het verbod wordt overtreden;

- veroordeelt Cordis Europa om aan Schneider de schade te vergoeden die Schneider ten gevolge van de octrooibreuk in Nederland heeft geleden vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, danwel, ter keuze van Schneider, tot afdracht aan Schneider van de ten gevolge van de octrooibreuk in Nederland gemaakte winst, eveneens nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

- veroordeelt Cordis Europa in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Schneider begroot op € 311,40 aan verschotten en € 1.356,- aan procureurssalaris;

- verklaart dit vonnis tot zover (voor zover mogelijk) uitvoerbaar bij voorraad; - wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie:

- wijst de vorderingen af;

- veroordeelt Cordis in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Schneider begroot op nihil aan verschotten en € 678,- aan procureurssalaris;

- verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in reconventie betreft uitvoerbaar bij voorraad.
