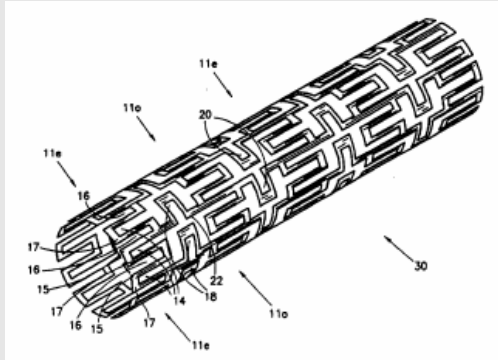


Hof Den Haag, 18 augustus 2005, Boston Scientific v Medinol

EP 0762856



OCTROOIRECHT

Uitleg conclusie: beschermingsomvang

- Geen pioniersuitvinding: nieuwe constructieve rangschikking van basiselementen zou een inventieve keuze kunnen zijn, maar een ruime uitleg zal al snel stuiten op constructieve oplossingen volgens de stand van de techniek

In het onderhavige geval kan niet gesproken worden van een pioniersuitvinding. In het door beide partijen aangehaalde arrest van 3 juli 2003 van dit hof in de zaak Boston/Cordis is reeds uiteengezet dat de basiselementen van stents en de (tegenstrijdige) eisen die aan stents worden gesteld bekend zijn. Ook zijn reeds talrijke constructieve oplossingen in de stand der techniek aangedragen om de ideale stent te construeren. In een nieuwe constructieve rangschikking van de basiselementen, zoals ook hier in het octrooi, zou onder omstandigheden nog wel een inventieve keuze kunnen worden gezien, maar een ruime uitleg van die nieuwe rangschikking, die eng in het bekende is ingebed, zal al snel stuiten op de constructieve oplossingen volgens de stand der techniek. (...)Derhalve zal de uitleg van de ruime conclusie 1 van het octrooi zodanig (beperkend) dienen te zijn dat de tot de stand der techniek behorende materie niet onder de beschermingsomvang van het octrooi komt te vallen.

- Conclusie bevat zinsnede die fundamenteel gebrek aan duidelijkheid introduceert, waardoor het voor de gemiddelde vakman niet eenvoudig, zo niet onmogelijk is de beschermingsomvang te bepalen

Daar komt nog bij dat, evenals conclusie 1 van het moederoctrooi EP 0.762.856 (in de door de Oppositieafdeling gewijzigde vorm), de onderhavige conclusie 1 de zinsnede bevat in a *non-expanded form and in an expanded form*, welke zinsnede volgens de TKvB in haar beslissing T 0306/01 van 31 maart 2004 inzake EP 0.762.856 (productie 30 van Boston Scientific c.s. een fundamenteel gebrek aan duidelijkheid introduceert. *This situation (aldus de TKvB) gives rise, to a number of misleading and unacceptable interpretations which jeopardize any comparison with the state of the art.* (p. 13; 3.1). Hierdoor is het voor de gemiddelde vakman, die de in conclusie 1 geïmplementeerde uitvinding in het kader van inbreuk tracht te begrijpen, niet eenvoudig,

zo niet onmogelijk de beschermingsomvang van het afgesplitste octrooi vast te stellen en aldus te bepalen of de uitvoeringsvariant van de door hem vervaardigde stent nu wel of niet daaronder valt.

De gemiddelde vakman zal derhalve bij de uitleg van deze onduidelijke conclusie nauwe aansluiting zoeken bij het in de beschrijving en tekeningen verstrekte materiaal, voorzover dit voor hem als gemiddelde vakman wel duidelijk is en zal in samenhang met de stand der techniek tot een beperkte uitleg van de conclusie komen.

Geen inbreuk

Geen letterlijke inbreuk en evenmin equivalente inbreuk nu niet op wezenlijk dezelfde wijze wezenlijk hetzelfde resultaat gerealiseerd wordt

Op grond van het voorgaande worden in de Express stent (en de Taxus stent) van Boston Scientific c.s. de wezenlijke kenmerken (a) en (b) van de geïmplementeerde stent niet toegepast en deelt het hof de opvatting van Boston Scientific c.s. dat de Express stent een heel andere opbouw kent dan de geïmplementeerde stent. Derhalve is er geen sprake van letterlijke inbreuk op het octrooi EP 0.847.449 B1 en evenmin van inbreuk op equivalente wijze nu juist blijkt dat deze stents niet op wezenlijk dezelfde wijze wezenlijk hetzelfde resultaat realiseren als de stent volgens het octrooi.

Vindplaatsen: LJN: [AU1269](#); BIE 2006, nr. 2

Hof Den Haag, 18 augustus 2005

(Fasseur-Van Santen, Ottevangers en Grootoenk)

Rolnr. 04/223

Rolnr. rb. 03/477

(...)

in de zaak van:

1. BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Maastricht,
2. BOSTON SCIENTIFIC B.V.,
gevestigd te Maastricht,
3. BOSTON SCIENTIFIC BENELUX B.V.,
gevestigd te Maastricht,
4. BOSTON SCIENTIFIC BENELUX S.A.,
gevestigd te Brussel, België,
5. BOSTON SCIENTIFIC LIMITED,
gevestigd te St. Albans, Verenigd Koninkrijk,
6. BOSTON SCIENTIFIC IRELAND Ltd.,
gevestigd te Galway, Ierland,
7. BOSTON SCIENTIFIC - NAMIC,
gevestigd in Tullamore, Ierland,
8. BOSTON SCIENTIFIC CORK Ltd.,
gevestigd te Cork, Ierland,
9. BOSTON SCIENTIFIC A.G.
gevestigd te Solothurn, Zwitserland,
10. BOSTON SCIENTIFIC GESELLSCHAFT M.B.H.,
gevestigd te Wenen, Oostenrijk,
11. BOSTON SCIENTIFIC SCANDINAVIA A.S.,
gevestigd te Stockholm, Zweden,
12. BOSTON SCIENTIFIC NORDIC A.B.,
gevestigd te Helsingborg, Zweden,

13. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.,
gevestigd te Barcelona, Spanje,
14. BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL S.A.,
gevestigd te La Garenne Colombe, Frankrijk,
15. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA,
gevestigd te Lissabon,
16. BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.,
gevestigd te Genova, Italië,
appellanten, tevens incidenteel geïntimeerden, hierna
ook te noemen: Boston Scientific c.s., procureur: mr
R.S. Meijer, advocaten: mrs J.J. Brinkhof en M.G.R.
van Gardingen (Amsterdam),
tegen:
de rechtspersoon naar vreemd recht MEDINOL LIM-
ITED,
gevestigd te Tel Aviv, Israël,
geïntimeerde, tevens incidenteel appellante,
hierna ook te noemen: Medinol,
procureur: mr P.J. M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat: mr L. Oosting (Amsterdam).

Het geding

Boston Scientific c.s. zijn in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen Medinol als eiseres in conventie tevens verweerster in reconventie en hen (Boston Scientific c.s.) als gedaagden in conventie tevens eiseressen in reconventie gewezen vonnis van 17 december 2003 en hebben tevens een incidentele vordering schorsing van tenuitvoerlegging ex artikel 351 Rv. ingesteld. Medinol heeft een incidentele memorie van antwoord genomen. Nadat in het incident pleidooi was bepaald, is het incident geroyeerd.

Medinol is bij akte in incidenteel beroep gekomen en heeft een vijftal incidentele grieven tegen het vonnis aangevoerd. Vervolgens hebben Boston c.s. bij memorie van grieven acht (grief VIII ontbreekt) grieven in het principaal beroep ontwikkeld, hun eis in reconventie vermeerderd en de incidentele grieven bestreden. Medinol heeft daarop bij memorie van antwoord de grieven in het principaal beroep bestreden. Partijen hebben vervolgens hun standpunten doen bepleiten door hun voornoemde advocaten aan de hand van pleitaantekeningen. Daarbij hebben Boston Scientific c.s. producties 38 tot en met 43 ten processe overgelegd en heeft Medinol bij akte aanvullende producties 49 tot en met 75 overgelegd en daarbij haar eis vermeerderd als in die akte is vermeld.

Tegen de door Medinol overgelegde (nieuwe) foto's van een stent in geëxpandeerde staat is namens Boston Scientific c.s. bezwaar gemaakt. Deze foto's zijn niet tijdig tevoren overgelegd en worden derhalve buiten beschouwing gelaten. Ten slotte hebben partijen onder overlegging van de processtukken arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven in het vonnis waarvan beroep onder 1.1 tot en met 1.5, zijn niet weersproken, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.
2. Medinol heeft in dit geding op grond van vermeende inbreuk van Boston Scientific c.s. op haar Europese oc-

trooien EP 0.762.856 B1, EP 0.846.452 B1, EP 0.846.450 B1 en EP 0.846.499 B1 in de hoofdzak in conventie een inbreukverbod gevorderd voor alle landen waarin de octrooien van kracht zijn met uitzondering van Duitsland, nevenvorderingen ingesteld en bij wege van provisonale vordering een inbreukverbod gevorderd.

Boston Scientific c.s. hebben in reconventie gevorderd de genoemde octrooien te vernietigen.

De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis in reconventie de vordering strekkende tot vernietiging van het Nederlandse deel van octrooi EP 0.762.856 afgewezen, de zaak met betrekking tot de vorderingen strekkende tot vernietiging van de overige drie octrooien geschorst op de voet van artikel 83 lid 3 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ook: ROW 1995) totdat omtrent de geldigheid van die octrooien in oppositie, in voorkomend geval tevens in appel, is beslist en wat de zaak EP 0.846.452 betreft tevens op de voet van artikel 83 lid 3 ROW totdat de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (hierna ook: EOB) uitspraak heeft gedaan, en heeft in conventie verboden direct inbreuk te maken in Nederland op EP 0.762.856 - wat conclusie 8 betreft onder de voorwaarde dat tijdelijk een licentie wordt verstrekt als in dat vonnis is omschreven - met toewijzing van nevenvorderingen, heeft de vorderingen met betrekking tot inbreuk op de octrooien EP 0.846.450 en EP 0.846.449 afgewezen en de zaak met betrekking tot het octrooi EP 0.846.452 geschorst als in het vonnis is bepaald.

3. Het vonnis waarvan beroep is een deelvonnis. Grieven zijn gericht zowel tegen het deel van het vonnis waarin door een uitdrukkelijk dictum aan het geding omtrent enig deel van het gevorderde een einde is gemaakt als tegen het gedeelte waarin daarvan geen sprake is.

Geen grieven zijn gericht tegen de schorsing van de zaak in reconventie voor zover betreft de vordering tot vernietiging van de octrooien EP 0.762.856 B1, EP 0.846.450 B1 en EP 0.846.449 B1. Het hof verwijst voor de inhoud van de principale en de incidentele grieven naar de memorie van grieven onderscheidenlijk de akte van 6 mei 2004.

4. Het hof overweegt ambtshalve dat het hier gaat om Europese octrooien waarvan de verlening telkens is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2, ROW 1995 uitsluitend het bij en krachtens die rijkswet bepaalde van toepassing is.

5. Het betreft in deze procedure het **Europees octrooi EP 0.762.856 B1 (ook: het moederoctrooi) en de daarvan afgesplitste Europese octrooien EP 0.846.452 B1, EP 0.846.450 B1 en EP 0.846.449 B1**, die blijkens de korte aanduidingen alle betrekking hebben op *A flexible, expandable stent*. Alle octrooien staan op naam van Medinol Limited en hebben als indieningsdatum 26 juli 1995; zij berusten op de PCT-aanvraag, welke onder nummer WO 96/03092 is gepubliceerd op 8 februari 1996. Twee prioriteiten zijn daarbij ingeroepen, 28 juli 1994 berustend op de Amerikaanse aanvraag 282.181 en 31 mei 1995 berustend op de Amerikaanse aanvraag 457.354.

6.1. Het octrooi EP 0.762.856 B1 is voor een groot aantal landen, waaronder Nederland, verleend op 9 september 1998 en op diezelfde datum gepubliceerd. Tegen dit octrooi is geëppooneerd. Het octrooi is door de Oppositieafdeling van het EOB in gewijzigde vorm in stand gelaten. De Technische Kamer van Beroep (TKvB) van het EOB heeft bij beslissing T 0306/01 van 31 maart 2004 (productie 30 van Boston Scientific c.s.) het octrooi alsnog herroepen, omdat het (gewijzigde) octrooi niet voldeed aan artikel 84 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) op het punt van *clarity*. Deze herroeping is definitief, zoals ook blijkt uit de nadere beslissing van 27 september 2004 van diezelfde TKvB eveneens onder het nummer T 0306/01 (productie 43 van Boston Scientific c.s.). Dit brengt mee dat van inbreuk op dit octrooi geen sprake kan zijn.

6.2. Het afgesplitste octrooi EP 0.846.449 B1 is verleend en gepubliceerd op 23 januari 2002. Het geldt voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen dit octrooi wordt geëppooneerd, waarbij een eerste inhoudelijke beoordeling van de Oppositieafdeling van het EOB nog moet volgen (pleitnotities van Medinol in hoger beroep, p.5 onder (b)).

6.3. Het afgesplitste octrooi EP 0.846.450 B1 is verleend en gepubliceerd op 12 december 2001. Het geldt voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen dit octrooi is ook oppositie ingesteld (pleitnotities van Medinol in hoger beroep p.5, onder (c)). De Oppositieafdeling van het EOB heeft bij tussenbeschikking van 21 mei 2004 te kennen gegeven het octrooi in gewijzigde vorm te willen handhaven (productie 60 van Medinol).

6.4. Het afgesplitste octrooi EP 0.846.452 B1 is verleend en gepubliceerd op 16 januari 2002. Het geldt voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen dit octrooi is eveneens geëppooneerd (pleitnotities van Medinol in hoger beroep, p.5, onder (d)). De Oppositieafdeling van het EOB heeft bij voorlopige beschikking van 25 oktober 2004 te kennen gegeven dat de disclaimer in conclusie 1 niet voldoet aan de criteria omtrent de toelaatbaarheid van disclaimers zoals geformuleerd door de Grote Kamer van Beroep (GKvB) in beslissing G 01/03 (zie de *Provisional Opinion* van de Oppositieafdeling onder III.2, productie 42 van Boston Scientific c.s.). Uit een door mr Oosting nagezonden beslissing van de Oppositieafdeling van 27 juni 2005, tegen welke toezending Boston Scientific c.s. zich niet hebben verzet, blijkt dat het octrooi inmiddels is herroepen.

7. Niet weersproken is dat Boston Scientific c.s. zowel de *Express* stent als de *Taxus* stent in de handel brengen (zie de inleidende dagvaarding onder 1.9 -1.11, de conclusie van antwoord onder 9, en het Handbook of Coronary Stents, Fourth Edition, 2002, p. 93-96 en p. 311-321). Boston Scientific c.s. stellen in hun memorie van grieven (noot 1 op blz. 10): *Het patroon van de Taxus en Express stents is identiek. De Taxus stent is een Express stent voorzien van een coating die een geneesmiddel bevat* Medinol stelt dat de Express stent letterlijke dan wel equivalente inbreuk maakt op elk van de bovengenoemde octrooien.

Boston Scientific c.s. bestrijden dit gemotiveerd en roepen tevens onder meer de nietigheid in van de genoemde octrooien (conclusie van antwoord onder 26 en 27).

Inbreuk op de afgesplitste octrooien EP 0.846.449, EP 0.846.450 en EP 0.846.452

8. De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies (artikel 69 EOV).

Artikel 69 mag 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. Het mag 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 daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden (Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag).

EP 0.846.449 B1

9.1. Conclusie 1 van dit octrooi luidt als volgt (opgesplitst in de constructieve kenmerken zoals aangegeven in de pleitnotities van Medinol in hoger beroep, p. 19 en in zoverre door Boston Scientific c.s. niet bestreden):

1. A stent formed of a flat metal tube (30) having in a non-expanded form and in an expanded form a patterned shape,

A. the patterned shape comprising first meander patterns (11) extending in a first direction and

B. second meander patterns (12) extending in a second direction different from the first direction,

C. wherein the first and second meander patterns comprise loops and

D. are intertwined such that

1. loops (14, 16) of each of the first meander patterns (11) are disposed between all

neighboring second meander patterns (12) and that

2. one loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed

between all neighboring first meander patterns (11).

9.2. Het hof constateert dat conclusie 1 van de onderhavige afsplitsing ten opzichte van conclusie 1 van het moederoctrooi EP 0.762.856 aanzienlijk is verruimd. Zo ontbreken de *even* en *odd first meander patterns*, welke laatste *1800 out of phase* en *between every two even first meander patterns* zijn aangebracht. Weliswaar lijkt conclusie 1 op een enkel punt te zijn beperkt, omdat nu is vermeld dat *one loop (18, 20)* (in plaats van *a loop*) tussen *all neighbouring first meander patterns* is aangebracht. Volgens Medinol komt aan deze beperking geen betekenis toe omdat met *één* lus wordt bedoeld *ten minste een* lus.

9.3. In het onderhavige geval kan niet gesproken worden van een pioniersuitvinding. In het door beide partijen aangehaalde arrest van 3 juli 2003 van dit hof in de zaak Boston/Cordis is reeds uiteengezet dat de basiselementen van stents en de (tegenstrijdige) eisen die aan stents worden gesteld bekend zijn. Ook zijn reeds talrijke constructieve oplossingen in de stand der techniek aangedragen om de ideale stent te construeren. In een nieuwe constructieve rangschikking van de basiselementen, zoals ook hier in het octrooi, zou onder omstandigheden nog wel een inventieve keuze kunnen worden gezien, maar een ruime uitleg van die nieuwe rangschikking, die eng in het bekende is ingebed, zal al snel stuiten op de constructieve oplossingen volgens de stand der techniek.

Zo wordt in het onderhavige octrooischrift mede als stand der techniek genoemd de octrooiaanvraag WO-A-95/31945 (Scimed/Burmeister, productie 10 van Boston Scientific c.s.), waaruit reeds blijkt dat de algemene gedachte om de bij expansie optredende krimp van cilindrische grafts van een stent te compenseren door axiaal openen van een verbindingslus tussen de grafts niet nieuw is (zie daarin figuur 11A en vergelijk laatstelijk nog de bespreking door de Oppositieafdeling van D2 (WO-A-95/31945 in de brief van 29 september 2000, p.2, onder 3 in het oppositiedossier van de aanvraag 98 101 293.3 voor het onderhavige octrooi, productie 53 van Medinol). Derhalve zal de uitleg van de ruime conclusie 1 van het octrooi zodanig (beperkend) dienen te zijn dat de tot de stand der techniek behorende materie niet onder de beschermingsomvang van het octrooi komt te vallen.

9.4. Daar komt nog bij dat, evenals conclusie 1 van het moederoctrooi EP 0.762.856 (in de door de Oppositieafdeling gewijzigde vorm), de onderhavige conclusie 1 de zinsnede bevat in a non-expanded form and in an expanded form, welke zinsnede volgens de TKvB in haar beslissing T 0306/01 van 31 maart 2004 inzake EP 0.762.856 (productie 30 van Boston Scientific c.s. een fundamenteel gebrek aan duidelijkheid introduceert. *This situation (aldus de TKvB) gives rise, to a number of misleading and unacceptable interpretations which jeopardize any comparison with the state of the art.* (p. 13; 3.1). Hierdoor is het voor de gemiddelde vakman, die de in conclusie 1 geoctrooieerde uitvinding in het kader van inbreuk tracht te begrijpen, niet eenvoudig, zo niet onmogelijk de beschermingsomvang van het afgesplitste octrooi vast te stellen en aldus te bepalen of de uitvoeringsvariant van de door hem vervaardigde stent nu wel of niet daaronder valt.

De gemiddelde vakman zal derhalve bij de uitleg van deze onduidelijke conclusie nauwe aansluiting zoeken bij het in de beschrijving en tekeningen verstrekte materiaal, voorzover dit voor hem als gemiddelde vakman wel duidelijk is en zal in samenhang met de stand der techniek tot een beperkte uitleg van de conclusie komen.

In verband met de voornoemde zinsnede heeft de TKvB erop gewezen *only a stent having a stable and well established configuration, as it is obtained immediately after its manufacture but before its delivery and*

expansion within a human vessel, is clearly defined by structural features (p.12; 3.1).

Voorts heeft de TKvB opgemerkt dat de essentie van de uitvinding (volgens het principe weergegeven in de figuren 5A en 5B, hof) meebrengt, dat *Although a strict orthogonality between the directions of the first and second meander patterns is not required in the description (cf. page 7, lines 31 to 34) the advantageous effect of a stent which minimally shrinks in the longitudinal direction upon expansion (cf. page 2, lines 13 to 15) can only be achieved if said relative directions are arranged orthogonally, as specified on page 6, lines 23 to 25) en However, orthogonality alone is still not sufficient for the stated problem to be satisfactorily solved.? (...) Therefore, a compensation for the shortening of the stent can only be achieved if the horizontal direction of the second meander patterns before expansion approximates the longitudinal axis of the stent.* (p.13-14, eerste alinea; 3.1).

9.5. De gemiddelde vakman zal conclusie 1 van het octrooi dan ook zo beperkt lezen dat het octrooi betrekking heeft op een stent in de niet geëxpandeerde toestand, waarbij (zie conclusie 7) de richtingen van de *first en second meander patterns* (nagenoeg) loodrecht op elkaar staan en waarbij bovendien (zie conclusie 8) de richting van de *second meander patterns* (nagenoeg) samenvalt met de axiale (longitudinale) richting van de stent, en de *first meander patterns* zich in de omtreksrichting van de stent uitstrekken.

9.6. Ten aanzien van de (coronary) Express (en Taxus) stent hebben Boston Scientific c.s. het volgende opgemerkt. Het patroon van de Express (en de Taxus) stents kent een heel andere opbouw dan de stent die wordt geclaimd door Medinol. De stent heeft een zgn. *tandem architecture*: het bestaat uit twee typen enkelvoudige zigzagringen:

- a. macroringen met een grotere amplitude en een lagere frequentie, en
- b. afwisselend microringen met een kleinere amplitude en een hogere frequentie. De naburige macro en micro zigzagringen zijn met elkaar verbonden door middel van, korte, rechte verbindingsstaven. (?) De verbindingsstaven zijn tussen de zigzagringen geplaatst volgens een vast patroon.

De verbindingsstaven tussen de micro en macro ringen strekken zich in lengterichting uit (horizontaal op de tekening) op de punten waar de lussen van deze ringen in fase zijn. Aldaar verbinden de toppen van de lussen van de macro ringen de dalen van de microringen (zie pleitaantekeningen in hoger beroep, p.13, onder 30-32 en daar afgebeelde figuur).

Voorts stellen Boston Scientific c.s. in hoger beroep: EP 449 claimt dat de *first meander patterns* en de *second meander patterns* zich in verschillende richtingen uitstrekken. Medinol claimt bovendien dat tussen alle *first meander patterns, one loop* (18, 20) of *each of the second meander patterns (12) is disposed*. Beide kenmerken komen in de Express niet voor.

Zelfs als (de zienswijze van) Medinol gevolgd zou mogen worden (...), zit niet *one loop* tussen alle *first meander patterns, (...)*, maar *multiple loops*, en ook

nog eens in een andere richting (pleitaantekeningen Boston Scientific c.s. in hoger beroep onder 67-69).

Hieruit begrijpt het hof dat Boston Scientific c.s. niet verdedigen dat de Express stent alleen al om de opbouw, de zogenaamde *tandem architecture* met genoemde macro- en microringen, buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt. Het hof begrijpt dat Boston Scientific c.s. kennelijk van oordeel zijn dat het begrip *first meander patterns* in conclusie 1 van het octrooi ook varianten met macro- en microringen kan omvatten, maar dat zodra de macro- en microringen van de Express stent (beide beschouwd als een gehele omtrekszigzagring) worden gerekend tot de *first meander patterns* er geen *second meander patterns* in de zin van het octrooi in de Express stent aanwezig zijn.

9.7. Medinol daarentegen is van mening dat wel degelijk *first meander patterns* en *second meander patterns* die zich in loodrecht op elkaar staande richtingen uitstrekken, in de Express stent aanwezig zijn (zie pleitnotities van Medinol in hoger beroep, p.19 onder 6.1 en de daar afgebeelde figuur).

Hieruit begrijpt het hof dat Medinol (slechts) de (op p.19 met blauw en groen ingekleurde) macroringen van de Express stent die in de omtreksrichting, loodrecht op de langsas van de stent zijn georiënteerd en die 180o uit fase verlopen als *first meander patterns* aanmerkt. De eveneens in de omtreksrichting van de stent zich uitstreckende microringen (in hun geheel beschouwd) worden in de uitleg van Medinol niet tot de *first meander patterns* gerekend en evenmin tot de *second meander patterns*; de microringen als geheel blijven als *meander patterns* buiten beschouwing.

Als loodrecht op de *first meander patterns* (de macroringen) zich uitstreckende *second meander patterns* wijst Medinol patronen aan die in de figuur op p.19 met rood zijn ingekleurd. Elk patroon omvat lusdelen van opeenvolgende macroringen en verbindingselementen tussen de macroringen die elk bestaan uit twee rechte axiale verbindingstaven en twee daartussen gelegen lussen van de tussen de desbetreffende macroringen gelegen microring. Aldus zijn volgens Medinol de *second meander patterns* vervlochten met de *first meander patterns* (de macroringen) op de wijze zoals in conclusie 1 is aangegeven, behoudens dat niet letterlijk is voldaan aan kenmerk D2, inhoudende *that one loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between all neighboring first meander patterns (11)*. Dit laatste kenmerk is volgens Medinol in de Express stent op equivalente wijze verwezenlijkt.

9.8. Met het niet tot de *first* en *second meander patterns* rekenen van de microringen en de inkleuring van *second meander patterns*, waarbij gedeelten van de microringen buiten beschouwing worden gelaten, geeft Medinol een zeer specifieke uitleg aan de in conclusie 1 vermeld passage: (...) *first meander patterns (11) extending in a first direction and second meander patterns (12) extending in a second direction, different from the first direction*. Zulks omdat, zoals Boston Scientific c.s. stellen, de buiten beschouwing gelaten delen van de microringen wel degelijk een technische functie hebben, bijvoorbeeld als ondersteuning voor de vaat-

wand in de geëxpandeerde toestand van de stent (zie pleitaantekeningen Boston Scientific c.s. in eerste instantie, onder 53). Aangezien ook Medinol van mening is dat met de onderhavige afsplitsing een stent is verschaft met een goede uniforme vaatondersteuning (zie de pleitnotities van Medinol in hoger beroep onder 3.1), zou het in de rede liggen de microringen in hun geheel te beschouwen, te meer daar de vakman weet dat in de hoofdconclusie van het octrooi toch al die technische kenmerken dienen te worden vermeld die het technische effect van de uitvinding bepalen.

Bovendien elimineert Medinol naar het oordeel van het hof met het buiten beschouwing laten van de microringen (in hun geheel) in wezen ook het probleem van de axiale krimp van de microringen bij expansie en wordt voorts in het midden gelaten hoe de axiale krimp van de microringen wordt opgevangen (voorkomen en/of gecompenseerd), hetgeen niet geheel valt te verenigen met het beroep van Medinol op equivalentie waarbij immers *een in wezen zelfde resultaat* aan de orde is. Dat de door Medinol voorgestane uitleg van de *first* en *second meander patterns* in beginsel inderdaad een willekeurige is, zoals Boston Scientific c.s. stellen, blijkt uit de oppositieprocedure ten aanzien van het afgesplitste Europese octrooi EP 0.846.450 B1 (zie tussenbeschikking van de Oppositieafdeling van 21 mei 2004, productie 60 van Boston Scientific c.s.) waarin opposante I (Scimed Life Systems, Inc.) zich eveneens van deze specifieke uitleg heeft bediend voor het bestrijden van de nieuwigheid van de stent volgens conclusie 1 van het octrooi EP 0.846.450:

O I (hof: Scimed Life Systems, Inc) also referred to the embodiment of figure 8 in D5 (EP 0.540.290 A2 (Lau), hof) which in his view deprives claim 1 of novelty. Particular reference is made to the passage of the description, column 5, lines 39-49.

O I equates rings 1, 4 and 7 (numbered from the top of the drawing to the bottom) with odd and even serpentine sections (see Annex 7/3-Attachment 8 in the minutes). Parts of rings 2 and 3 would constitute the flexible links and the junction between a straight portion 13 with this flexible link would then provide an area of inflection.

De Oppositieafdeling, die opposante I (Scimed Life Systems, Inc) niet volgde, heeft overwogen *The opposition division does not accept this interpretation which appears to be too artificial. In particular, the view according to which only a portion of ring 12 would constitute a flexible link appears arbitrary. In fact, the skilled man, when considering the teaching of D5, would not be able to identify in a full ring 12, a specific portion which should be equated with a flexible link?. This would be different if the pink portion in Annex 7/3 (Attachment 8 in the minutes) could have been distinguished in some way, e.g. being made of a different material or having a different thickness. It follows that a flexible link could only be identified in a complete ring 12.*

Dit houdt in, toegepast op de microringen van de Express stent, dat de gemiddelde vakman ook in de microringen geen deel kan onderscheiden dat kan wor-

den gelijkgesteld met een flexibel verbindingselement, omdat de microringen kennelijk over de gehele omtrekslengte van hetzelfde materiaal zijn vervaardigd en een gelijkmatige dikte hebben (dunner dan die van de macroringen (zie memorie van grieven onder 23)), hetgeen niet door Medinol is bestreden.

Derhalve zal ook in het onderhavige geval de vakman een verbindingselement met een bepaalde flexibiliteit slechts zien in een complete microring tussen twee naburige macroringen. Boston Scientific c.s. stellen in hoger beroep dienaangaande: Vanwege het gebruik van afwisselend macro en microringen zijn de stents van Boston Scientific minder stijf dan die volgens de octrooiën van Medinol (hetgeen ook juist het marktprobleem van de NIR stents was)(pleitaantekeningen van Boston Scientific c.s. in hoger beroep, onder 33)

9.9. Uit het bovenstaande volgt dat de specifieke uitleg van Medinol in beginsel niet juist is. Dit zou anders zijn indien in de beschrijving en de tekeningen van het octrooi duidelijke aanwijzingen te vinden zouden zijn voor de specifieke uitleg van Medinol van conclusie 1 van het octrooi. Derhalve rijst de vraag hoe de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest, de daarin gebruikte begrippen *first* en *second meander patterns* zal begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen.

9.10. Naar het oordeel van het hof is nergens in het octrooi, noch in de conclusies, noch de beschrijving en de tekeningen, ook maar een geringe aanwijzing te vinden dat bepaalde in de omtreksrichting verlopende zigzagringen kunnen worden aangemerkt als niet behorend tot de *vertical (first) meander patterns*, of dat delen van zulk een zigzagring kunnen worden beschouwd als verbindingselementen tussen de aan weerszijden van die zigzagring gelegen in de omtreksrichting verlopende zigzagringen, waarbij de overige delen van de tussen gelegen zigzagring buiten beschouwing blijven. Ook is in de tijdens de procedure genoemde literatuur geen algemene stand der techniek aangetroffen, die aanneemelijk maakt dat deze uitleg tot de kennis behoort die de gemiddelde vakman door zijn opleiding en/of ervaring heeft of die hij onmiddellijk in een handboek kan vinden, op grond waarvan hij een en ander in het octrooi zal *meelezen*. Nadere analyse van de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen van het octrooi, zoals hierna opgenomen, bevestigt juist dat het tegendeel het geval is.

9.11. Het doel van de onderhavige uitvinding is in het octrooischrift omschreven als het verschaffen van een stent die meer flexibel is en minder krimpt dan de stents volgens US-A-5.102.417, welke immers in de niet geëxpandeerde toestand relatief stijve *grafts* hebben en krimpen bij expansie. Daaromtrent wordt verder vermeld:

This object is achieved according to the present invention by a stent as defined in claim 1.

De verleende 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 US-A-5.102.417.

Naar het oordeel van het hof is uit het octrooischrift US-A-5.102.417 bekend (zie aldaar in het bijzonder de figuren 7-10 en kolom 11, regel 48 - kolom 13, regel 11) een stent (70?) voorzien van een aantal buisvormige elementen (*grafts*) (70) die zijn verbonden door flexibele spiraalvormige verbindingselementen (100) die coplanair met het cilindervormige oppervlak van de stent zijn aangebracht. Elke *graft* (70) bestaat uit twee in de omtreksrichting gelegen zigzagringen (meander-vormige patronen) met dezelfde amplitudo en golflengte, die 180° uit fase zijn, een even en een oneven zigzagring, waarbij de naar elkaar toe gerichte toppen van naburige even en oneven zigzagringen met elkaar zijn verbonden door (tot) een kort verbindingselement (77) (zie Fig.10 en 1A,1B), zodat elke *graft* gesloten axiale sleuven (82) omvat. De verbindingselementen (100) die zich over een, op het buisoppervlak gelegen spiraalgedeelte, uitstrekken verbinden elk de toppen van de lussen van naburige zigzagringen die ten opzichte van elkaar over een periode zijn verschoven.

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; 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 US-5.102.417, kolom 7, regel 64 - kolom 9, regel 3).

Ten opzichte van dit uitgangspunt onderscheidt de stent volgens het octrooi zich door twee technische kenmerken, namelijk, dat (a) alle naburige *grafts* met elkaar zijn verbonden door (flexibele en vervormbare) verbindingselementen bestaande uit een enkele lus (*one loop* 18, resp. 20) in plaats van de (flexibele en vervormbare) spiraalvormige verbindingselementen (100) van de bekende stent - ter plaatse van direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van de zigzagringen van naburige *grafts* en dat (b) ook de even en de oneven zigzagring (11 e, resp. 11o), van elke *graft* met elkaar zijn verbonden ter plaatse van direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van de zigzagringen door zulke (flexibele en vervormbare) verbindingselementen met één 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 met dezelfde amplitudo en golflengte, zoals bij de bekende stent, maar slechts uit een enkele zigzagring, waarbij alle 180° uit fase verlopende zigzagringen dezelfde amplitudo en golflengte hebben.

Hierbij vormen, zo zal de gemiddelde vakman begrijpen, alle in de omtreksrichting verlopende even en oneven zigzagringen in de bewoordingen van conclusie 1 de *first meander patterns*. Dit wordt bevestigd door de figuurbeschrijving van het octrooi waarin drie uitvoeringsvormen van de stent volgens de uitvinding worden besproken. Hierin worden de termen *vertical* en *horizontal meander patterns* gebruikt voor de begrippen *first* en *second meander patterns*. De *vertical meander patterns* (11) (in de niet geëxpandeerde toestand van de stent) bestaan elk uit een enkelvoudige in de omtreksrichting verlopende zigzagring, waarbij alle ringen dezelfde frequentie en amplitude hebben en naburige ringen 1800 uit fase zijn aangebracht (zie onder meer kolom 2, regel 45 - kolom 3, regel 15 en de figuren 1-3 en 6-7). De *horizontal meander patterns* (12) bestaan elk uit een meander (zigzag) met rechte in axiale richting zich uitstrekkende (horizontale) gedeelten die deel uitmaken van (*interwined* zijn met) de *vertical meander patterns* en waarbij elk *horizontal meander pattern* een paar naburige *vertical meander patterns* verbindt door middel van verbindingselementen met één lus (18; 20) die ter plaatse van naar elkaar toe gerichte en recht tegenover elkaar gelegen toppen van de desbetreffende *vertical meander patterns* zijn aangebracht, waarbij de lussen tussen naburige paren *vertical meander patterns* afwisselend (in de tekening verticaal) opwaarts en neerwaarts zijn gericht (zie kolom 3, regels 5-9, 16 -26 en de figuren 1-3 en 6-7). Uit de bespreking van de figuren 5A en 5B zal de vakman afleiden dat het technisch effect van de aldus begrepen *vertical* en *horizontal meander patterns* is dat bij expansie van de stent de (axiale) toename van de afstand tussen de direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van naburige *vertical meander patterns* (welke een micro- en een macroring kunnen zijn, zie hiervoor 6.2) door het (axiaal) uit elkaar bewegen van die toppen, wordt gecompenseerd door de (axiale) verwijding van de lus die de desbetreffende toppen verbindt. Daarbij is het voor de vakman duidelijk dat, aangezien alle volledige in de omtreksrichting verlopende zigzagringen krimpen, ook al deze omtreksringen tot de *first meander patterns* moeten worden gerekend, en dat noodzakelijkerwijs tussen alle *vertical meander patterns* dergelijke verbindingselementen met één lus aanwezig dienen te zijn teneinde de beoogde minimale krimp (geheel door compensatie, behoudens aan de stentuiteinden, zie kolom 4, regels 32-34 van het octrooi) te verkrijgen.

9.12. Op grond hiervan zal de gemiddelde vakman de hierboven aangegeven technische kenmerken (a) en (b) als wezenlijk kenmerken van de geotrooieerde stent volgens conclusie 1 aanmerken. Hierbij verdient opmerking dat bij zulk een interpretatie, waarbij tussen alle naburige zigzagringen verbindingselementen bestaande uit één lus zijn aangebracht, de stent volgens *Scimed Burmeister* (WO-A-95/31945) met tussen de zigzagringen afwisselend rechte scharnierpunten en verbindingselementen met één lus voor het compenseren van de krimp van de "grafts" buiten de materie van conclusie 1 blijft.

10.1. Gezien de conclusies van het octrooi en de inhoud van het octrooischrift in het bijzonder zoals in de figuren 5A en 5B is toegelicht, zal de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof direct begrijpen dat elke microring zodanig tussen naburige macroringen dient te worden opgesteld dat ter plaatse waar de toppen van de desbetreffende microring en van de naast gelegen macroringen recht tegenover elkaar zijn gelegen en naar elkaar toe zijn gericht (1800 uit fase verlopen), een verbindingselement met één lus aanwezig is. Immers, in een dergelijke constructie is het mogelijk de axiale krimp van elke microring en de naburige macroringen (nagenoeg) geheel te compenseren door de axiale verwijding van die verbindingsslussen, zodat de beoogde minimale krimp wordt verkregen. In de Express stent zijn eveneens zich in de omtreksrichting uitstrekkende micro- en macroringen, beide enkelvoudige zigzagringen, aanwezig. Deze micro- en macroringen die elk bij expansie van de stent in axiale richting krimpen vormen tezamen, zo zal de vakman verstaan, de *vertical (first) meander patterns* in de zin van het octrooi. De Express stent, die naar het hof aanneemt is *formed of a flat metal tube?*, voldoet daarmee aan de aanhef en deelkenmerk A van conclusie 1. Tussen alle naburige *vertical meander patterns* (de micro- en macroringen) zijn rechte axiale verbindingstaven aangebracht die in axiale richting niet vervormbaar zijn. Dit houdt in dat de Express stent niet voldoet aan deelkenmerk D2, waarin zodanig geconstrueerde *second meander patterns* worden geëist dat tussen alle naburige micro- en macroringen in axiale richting vervormbare verbindingselementen met één lus zijn aangebracht. Dit houdt dan tevens in dat de Express stent evenmin voldoet aan de deelkenmerken B, C en D1, voorzover daarin sprake is van zulke *second meander patterns*.

Bovendien zijn in de Express stent de tussen de naburige micro- en macroringen aangebrachte rechte staafvormige verbindingselementen axiaal aangebracht tussen een top van de macroring en het direct daar tegenover gelegen dal van een naburige en aldaar in fase met de macroring verlopende microring. Dit in tegenstelling tot de geotrooieerde stent, waarin de tussen naburige micro- en macroringen aanwezige lusvormige verbindingselementen (18; 20) dienen te worden aangebracht - volgens het octrooi zoals in het bijzonder toegelicht in de figuren 5A en 5B - tussen een top van de macroring en de direct daar tegenover gelegen top van een naburige en aldaar 1800 uit fase verlopende microring.

10.2. Op grond van het voorgaande worden in de Express stent (en de Taxus stent) van Boston Scientific c.s. de wezenlijke kenmerken (a) en (b) van de geotrooieerde stent niet toegepast en deelt het hof de opvatting van Boston Scientific c.s. dat de Express stent *een heel andere opbouw kent* dan de geotrooieerde stent. Derhalve is er geen sprake van letterlijke inbreuk op het octrooi EP 0.847.449 B1 en evenmin van inbreuk op equivalente wijze nu juist blijkt dat deze stents niet op wezenlijk dezelfde wijze wezenlijk hetzelfde resultaat realiseren als de stent volgens het octrooi.

10.3. Ten overvloede overweegt het hof nog het volgende. Boston Scientific c.s. hebben in het kader van de nietigheid van onder meer het onderhavige afgesplitste octrooi EP 847.449 B1 gesteld (zie de pleitaantekeningen in eerste instantie onder 73, 76 en 84), dat weliswaar is uitgegaan van het Amerikaanse octrooi US-A 5.102.417 ten name van Palmaz, maar dat dit een onjuist uitgangspunt is, omdat, gelet op de problemen waarvoor Medinol stelt een oplossing te hebben gevonden, de Europese octrooiaanvraag EP 0.540.290 A2 ten name van Lau (productie 9 van Boston Scientific c.s.) de meest nabije stand van de techniek is (zie ook de pleitaantekeningen van Boston Scientific in hoger beroep onder 61 en het arrest van dit hof van 3 juli 2003 in de zaak Boston/Cordis, rechtsoverweging 5.4.5.). De aanvraag EP 0.540.290 ten name van Lau heeft evenals het octrooi betrekking op een, door middel van een ballon-katheter expandeerbare stent, welke voorzien is van *grafts*, in Lau *cylindrical elements* genoemd; die *grafts* bestaan elk uit een enkele zigzagring en hebben derhalve een goede longitudinale flexibiliteit in de niet geëxpandeerde toestand (zie kolom 1, regels 34-36). In de figuren 1-5 is getoond dat alle zigzagringen (*first meander patterns*), die dezelfde amplitudo en frequentie hebben, in fase kunnen zijn opgesteld, terwijl figuur 11 aangeeft dat de zigzagringen, eveneens met dezelfde amplitudo en frequentie, 1800 uit fase kunnen zijn aangebracht, zoals het geval is in het onderhavige octrooi. Daarom staat ook naar het oordeel van het hof de uitvoeringsvorm volgens figuur 11 van deze aanvraag, die kennelijk tijdens de verleningsprocedure bij het EOB niet naar voren is gekomen - deze aanvraag is niet onder de op het octrooi geciteerde referenties genoemd - het onderhavige octrooi meer nabij dan US-A 5.102.417 (Palmaz). In de uitvoeringsvorm getoond in de figuren 1-5, welk de voorkeur verdient, zijn alle naburige *cylindrical elements* of zigzagringen (12) met elkaar verbonden door longitudinale verbindingselementen (13), bestaande uit rechte staven die zijn aangebracht tussen een top van een zigzagring en het dal van een naburige zigzagring, met als doel *to prevent shortening of the stent during expansion thereof* (Lau, kolom 2, regels 40-47 en kolom 6, regels 20-23). Het probleem van krimp is bij deze uitvoeringsvorm dus opgelost; de rechte staafvormige verbindingselementen die axiaal niet vervormbaar zijn, fungeren als afstandhouders gedurende de expansie van de stent. In de alternatieve uitvoeringsvorm van de stent getoond in figuur 11 verlopen alle in de omtreksrichting zich uitstrekkende zigzagpatronen van naburige *cylindrical elements* (1800) uit fase. Naburige *cylindrical elements* (enkelvoudige zigzagringen) zijn met elkaar verbonden door korte, rechte staafvormige verbindingselementen (13) tussen direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van de naburige zigzagringen, welke verbindingselementen grote overeenkomst vertonen met de niet vervormbare, korte verbindingselementen (77) tussen de zigzagringen in een *graft* volgens US-A- 5.102.417 (zie boven). Enige indicatie dat met de genoemde korte verbindingselementen de krimp wordt tegengegaan ontbreekt in het

octrooischrift van Lau. Aangezien Medinol een stent beoogt die minimaal krimpt en dit probleem bij de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1-5 van Lau reeds is opgelost door de hiervoor genoemde stent constructie met afstandhouders die krimp voorkomen, is het de vakman duidelijk dat het onderhavige octrooi geen betrekking heeft op de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1-5, maar voortbouwt op de alternatieve uitvoeringsvorm getoond in figuur 11 van Lau en dat Medinol, kort gezegd, de korte, rechte verbindingselementen (13) in figuur 11 heeft uitgevoerd als een in axiale richting te openen, enkele lus (18; 20); derhalve resteert nog bij afbakening van dit bekende als wezenlijk kenmerk van de onderhavige stent, dat tussen direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van alle naburige *cylindrical elements* flexibele en in axiale richting vervormbare verbindingselementen met een enkele lus (18; 20) zijn aangebracht ter verkrijging van de beoogde minimale krimp door compensatie, zoals in het bijzonder toegelicht in de figuren 5A en 5B van het octrooi. Met andere woorden, de gemiddelde vakman zal met recht menen dat het octrooi dan ook daartoe is beperkt, namelijk dat met *first meander patterns* alle *cylindrical elements* worden bedoeld die bestaan uit enkelvoudige zich in de omtreksrichting uitstrekkende zigzagringen - welke zigzagringen afwisselend micro- en macroringen kunnen zijn -, waarbij daar waar naburige zigzagringen 1800 uit fase verlopen de direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van die zigzagringen zijn verbonden door een enkele lus. Naar het oordeel van het hof heeft de Express stent, ook als Lau als uitgangspunt wordt gekozen, wezenlijk andere *first meander patterns* dan de onderhavige stent, daar naburige *first meander patterns* (naburige micro- en macroringen) van de Express stent met elkaar zijn verbonden ter plaatse van een top en een dal, zoals bij de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1-5 van Lau, en bovendien ook nog door middel van korte rechte verbindingsstaven, eveneens zoals bij de uitvoeringsvorm in de figuren 1-5 van het octrooischrift van Lau, op welke uitvoeringsvorm, zoals de vakman begrijpt het octrooi nu juist niet voortbouwt (zie kolom 1, regels 42-46 van het octrooi waarin het octrooi zich afzet tegen dergelijke rechte verbindingsstaven).

10.4. Tenslotte wordt, eveneens ten overvloede, nog het volgende overwogen. Zoals hiervoor in 9.7 en 9.8 reeds is aangegeven, beschouwt Medinol slechts de macroringen in de Express stent, die dezelfde amplitudo en frequentie hebben en die ten opzichte van elkaar 1800 uit fase verlopen, als *first meander patterns*. Tussen elk paar opeenvolgende macroringen (met weglating van de tussengelegen microring) zijn, in de visie van Medinol zoals ingekleurd in de figuur op p. 19 van de pleitnotities in hoger beroep, verbindingselementen aanwezig die zich elk uitstrekken tussen een top van de ene macroring van het paar en de naar die top toe gerichte en over een periode versprongen top van de andere macroring van het paar. Elk verbindingselement bestaat uit twee rechte axiale staven waartussen twee in omtreksrichting zich uitstrekkende (en te openen) lus-

sen zijn aangebracht van de tussen de macroringen van het desbetreffende paar gelegen microring. Medinol heeft aangevoerd dat deze door haar ingekleurde verbindingselementen tussen alle paren macroringen de krimp van de Express stent bij expansie compenseren, zoals geschiedt in de geotrooieerde stent met de tussen alle naburige *vertical (first) meander patterns* aangebrachte, zich in axiale richting uitstreckende en te openen verbindingselementen met elk een enkele lus (18; 20). Boston Scientific c.s. hebben dit met klem bestreden en voeren aan dat de lussen van de verbindingselementen, die deel uitmaken van de microringen, bij expansie slechts openen in de omtreksrichting (vgl. onder meer de pleitaantekeningen in eerste instantie, p.15 onder iv.) en niet in de axiale richting, zodat krimp wordt voorkomen door het aanwezig zijn van de rechte staven tussen de macro- en microringen. Ook indien de stelling van Medinol zou worden gevolgd en zou worden aangenomen dat de krimp van de Express stent door compensatie wordt opgevangen (welke algemene gedachte tot de stand der techniek behoort (WO-A-95/31945 (Scimed/Burmeister) en dus sprake zou zijn van in wezen hetzelfde resultaat als bij de onderhavige geotrooieerde stent, dan nog kan niet tot inbreuk worden geconcludeerd. Het zal voor de vakman onduidelijk zijn of en hoe met een dergelijk verbindingselement, bestaande uit twee verbindingstaven met daartussen twee in de omtreksrichting georiënteerde lussen die deel uitmaken van een microring, ditzelfde resultaat kan worden bereikt als met de enkele, in de axiale richting georiënteerde enkele verbindingsslus van de geotrooieerde stent, daar het octrooi in alle talen zwijgt over de (eventuele) aanwezigheid van dergelijke verbindingselementen en de vakman op grond van zijn algemene vakkennis de mogelijkheid van dergelijke verbindingselementen in verband met krimpcompensatie niet onderkent, zoals door de Oppositieafdeling in haar hierboven (deels) weergegeven beschikking (zie hiervoor onder 9.8) wordt bevestigd. Kortom, ook uitgaande van de stelling dat dergelijke verbindingselementen in de Express stent kunnen worden aangewezen, dan nog kan van equivalentie niet worden gesproken, omdat in de Express stent met dergelijke verbindingselementen de (op zichzelf bekende) krimpcompensatie op wezenlijk andere wijze wordt gerealiseerd dan in de geotrooieerde stent met de enkele verbindingsslussen.

EP 0.846.450 B1

11.1. Conclusie 1 van het octrooi EP 0.846.450 B1 luidt als volgt:

1. A stent, comprising:

a) at least odd and even alternating serpentine sections (11o, 11e), each having first areas of inflections, wherein said odd serpentine section (11o) is out of phase from said even serpentine section (11e) such that the first areas of inflection on said odd serpentine section (11o) are adjacent the first areas of inflection on said even serpentine section (11e); and

b) at least one flexible connector, comprising a plurality of flexible links connecting adjacent first areas of inflection of each adjacent even and odd serpentine

section (11o, 11e), wherein each flexible link has at least two portions connected by at least one second area of inflection, and wherein the first and second areas of inflection define first and second angles whose bisecting lines are at angles one to another.

11.2. Medinol stelt dat de Express stent letterlijk inbreuk maakt op conclusie 1 van het octrooi. Voorts betoogt Medinol het volgende: 'Ook als niet letterlijk zou worden voldaan aan het kenmerk dat *adjacent areas of inflection* verbonden worden en dat de bissectrices tot elkaar in een hoek staan (bedoeld zal zijn *niet tot elkaar in een hoek staan*, hof), is niettemin sprake van een equivalente inbreuk. (pleitnotities in hoger beroep van Medinol, p. 22-23).

11.3. Het hof overweegt het volgende. De bewoordingen van conclusie 1 komen in de gehele beschrijving van het octrooi niet voor en zijn niet duidelijk. Slechts uit de figuur die op bladzijde 22 van de pleitnotities van Medinol in hoger beroep is weergegeven, met de aldaar ingekleurde onderdelen van de Express stent, kan worden afgeleid welke onderdelen van de geotrooieerde stent met de gekozen terminologie lijken te worden aangeduid, maar deze figuur of een soortgelijke ontbreekt in het octrooi. De gemiddelde vakman zal bij de uitleg van deze onduidelijke conclusie aansluiting zoeken bij het in de beschrijving en tekeningen verstrekte materiaal, voorzover dit voor hem als gemiddelde vakman wel duidelijk is, en zal in samenhang met de stand der techniek tot een beperkte uitleg komen.

11.4. Aangezien zowel de beschrijving als de tekeningen en de daarbij behorende figuurbeschrijving van het onderhavige octrooi EP 846.450 nagenoeg letterlijk overeenstemmen met die van het afgesplitste octrooi EP 846.449, zal de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof tot dezelfde uitleg komen (wat er ook zij van de gewijzigde terminologie) als welke hierboven is aangegeven voor het octrooi EP 846.449, namelijk dat, ten opzichte van het eveneens in EP 846.450 als uitgangspunt gekozen Amerikaanse octrooischrift US-A- 5.102.417, als essentieel voor de geotrooieerde stent in de niet geëxpandeerde toestand dient te worden beschouwd, dat deze bestaat uit enkelvoudige in de omtreksrichting zich uitstreckende zigzagringen (*vertical meander patterns* of *serpentine sections*), waarbij, in het geval de zigzagringen bestaan uit afwisselend micro- en macroringen, elke microring met beide naburige (?adjacent?) macroringen is verbonden door middel van verbindingselementen (*connectors*) met één flexibele, zich in axiale richting uitstreckende lus (18; 20) (*flexible link*) ter plaatse waar de toppen (*first areas of inflection*) van de desbetreffende microring en beide naburige macroringen 180° uit fase verlopen, recht tegenover elkaar zijn gelegen en naar elkaar zijn toe gericht (*adjacent*).

11.5. De door Medinol in de figuur op p. 22 van haar pleitnotities in hoger beroep ingetekende verbindingsslussen bestaan elk, evenals dat het geval is in het octrooi EP 0.846.449, uit twee axiale verbindingstaven waartussen twee in de omtreksrichting zich uitstreckende verbindingsslussen die deel uitmaken van een gehele microring zijn aangebracht tussen de (in om-

treksrichting) over één periode versprongen toppen van opeenvolgende macroringen (met weglating van de desbetreffende microring). Er is dus geen sprake van recht tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte (*adjacent*) toppen van een microring en beide naburige (*adjacent*) macroringen; van letterlijke inbreuk is derhalve geen sprake. Maar ook van equivalente inbreuk kan niet worden gesproken, omdat de gemiddelde vakman de constructieve verschillen tussen een verbindingselement met een in de longitudinale richting zich uitstrekkende lus zoals toegepast in de geoctrooieerde stent, en een verbindingselement bestaande uit twee axiale verbindingsstaven met daartussen twee in omtreksrichting zich uitstrekkende lussen die deel uitmaken van een volledige zigzagring zoals toegepast in de Express stent, niet als ondergeschikt zal beschouwen. De gemiddelde vakman verkrijgt immers noch op grond van hetgeen is vermeld in het octrooi (of enig ander in de procedure ter tafel gekomen document) noch op grond van zijn algemene vakkennis, ook maar enige aanwijzing dat met het volgens Medinol in de Express stent aan te wijzen verbindingselement krimpcompensatie kan worden verkregen.

11.6. Gelet op hetgeen hierboven onder 11.1-11.5, 9.8 en 10.1-10.4 is overwogen, is er bij de Express stent naar het oordeel van het hof noch van letterlijke inbreuk op het octrooi EP 0.846.450 B1 noch van inbreuk op equivalente wijze sprake.

EP 0.846.452 B1

12.1. Conclusie 1 van het octrooi EP 0.846.452 luidt als volgt:

1. A stent formed of a flat metal tube (30) having in a non-expanded and in an expanded form a patterned shape, the patterned shape comprising first meander patterns (11) having axes extending in a first direction and second meander patterns (12) having axes extending in a second direction, different from the first direction, wherein the second meander patterns (12) are intertwined with the first meander patterns (11), excluding a patterned shape comprising in the non-expanded form closed slots with a substantially rectangular configuration, the slots assuming in the expanded form a substantially hexagonal or diamond configuration depending on the width of the slots, and excluding a patterned shape comprising in the expanded form circular rings.

12.2. Nu de Grote Kamer van Beroep van het EOB inmiddels uitspraak heeft gedaan omtrent de toelaatbaarheid van disclaimers in een conclusie en alle partijen in hoger beroep een beslissing omtrent inbreuk op het octrooi EP 0.846.452 wensen (zie principale grief VII en incidentele grief 2), zal het hof daaromtrent beslissen. Het hof behoeft derhalve niet meer in te gaan op de vraag of de rechtbank de zaak met betrekking tot inbreuk op het genoemde octrooi al dan niet terecht heeft geschorst.

12.3. Het hof overweegt het volgende. Ook conclusie 1 van het octrooi EP 0.846.452 omvat de door de TKvB gewraakte, onduidelijke passage "*in a non-expanded and in an expanded form*", terwijl de omschrijving van

de stent dermate ruim is dat het voor de gemiddelde vakman onduidelijk is welke materie Medinol in de claim heeft willen beschermen, waar nog bij komt dat de conclusie ook niet in de gebruikelijke "*two-parts-form*" is gebracht. De vakman zal dus afgaan op de beschrijving en de tekeningen van het octrooi en in het bijzonder aansluiting zoeken bij de in de figuurbeschrijving gegeven voorbeelden van de onderhavige stent.

12.4. Aangezien zowel de beschrijving als de tekeningen van het onderhavige octrooi EP 0.846.452 nagenoeg letterlijk met die van de octrooien EP 0.846.449 en EP 0.846.450 overeenstemmen, zal de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof tot dezelfde (beperkte) beschermingsomvang komen als die waartoe het hof gekomen is met betrekking tot die beide laatstgenoemde octrooien; de vakman zal in de Express stent geen "*second meander patterns*" in de zin van het octrooi herkennen, zodat er ook in het geval van het octrooi EP 0.846.452 geen sprake is van letterlijke of equivalente inbreuk.

12.5. Het hof merkt nog ten overvloede op dat het octrooi EP 0.846.452 in oppositie is herroepen op de grond dat de disclaimer niet voldoet aan de door de Grote Kamer van Beroep van het EOB aangaande de toelaatbaarheid geformuleerde criteria; de herroeping is thans nog niet onherroepelijk.

13. Aan het bewijsaanbod van Boston Scientific c.s. en Medinol gaat het hof voorbij, nu dit gelet op het voorgaande niet ter zake dienende is en/of niet (voldoende) gesubstantieerd dan wel gespecificeerd.

14. Zoals hierboven is overwogen, is het octrooi EP 0.762.856 herroepen. Dit brengt mee dat dit octrooi wordt geacht van den aanvang af niet de in de artikelen 53, 72 en 73 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad behoudens de uitzonderingen van artikel 75 lid 6 en lid 7 ROW 1995.

15. Uit het vorenstaande vloeit voort dat in de hoofdzaak in conventie de op het octrooi EP 0.762.856 gebaseerde (inbreuk)vorderingen en nevenvorderingen niet toewijsbaar zijn, terwijl de provisionele (inbreuk)vordering evenmin toewijsbaar is. Derhalve faalt incidentele grief 1. Incidentele grief 2 slaagt deels maar kan niet leiden tot vernietiging, nu de vordering ter zake van inbreuk op EP 0.846.452 zal worden afgewezen. De principale grieven VI en VII slagen mitsdien. De conventionele vorderingen van Medinol voor zover gebaseerd op inbreuk door Boston Scientific c.s. op de octrooien EP 0.846.449 en EP 0.846.450 zijn evenmin toewijsbaar, zodat de incidentele grieven 3 en 4 geen doel treffen.

Derhalve slaagt grief IX (deels) en kan het vonnis voor zover in conventie gewezen niet in stand blijven en zal het vonnis voor zover in reconventie gewezen met betrekking tot de afwijzing van de gevorderde vernietiging van het Europees octrooi EP 0.762.656 B1 voor zover voor Nederland verleend worden vernietigd. Boston Scientific c.s. hebben derhalve geen belang meer bij de behandeling van de principale grieven I, II, III, IV en V. Naast voormelde grieven heeft de incidentele grief 5 voorts geen zelfstandige betekenis.

16.1. Boston Scientific c.s. hebben in hoger beroep hun eis vermeerderd met onder meer een verklaring voor recht (vordering sub C) dat Medinol jegens hen, Boston Scientific c.s., onrechtmatig heeft gehandeld door het vonnis van de rechtbank van 17 december 2003 ten uitvoer te leggen. Zij hebben in dit verband onweersproken gesteld dat Medinol het (in zoverre uitvoerbaar bij voorraad verklaarde) vonnis in de hoofdzaak waarvan beroep heeft geëxecuteerd. Nu het octrooi EP 0. 762.856 bij beschikking van de TKvB van 31 maart 2004 is herroepen, is daarmee met terugwerkende kracht de grondslag aan het - op inbreuk op dat octrooi gebaseerde - verbod en nevenvoorzieningen komen te ontvallen. Dit brengt mee dat Medinol aldus onrechtmatig jegens Boston Scientific c.s. heeft gehandeld. Volgens vaste jurisprudentie wordt de onrechtmatigheid als een oorzaak die krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van degene die executeert, aan deze, in casu Medinol, toegerekend, zodat Medinol in beginsel de schade die Boston Scientific c.s. lijden en hebben geleden als gevolg van de executie, dient te vergoeden. Het hof acht gelet op het bovenstaande de door Boston Scientific c.s. onder C gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar.

16.2. Boston c.s. vorderen voorts een verklaring voor recht dat Medinol onrechtmatig heeft gehandeld door in de markt onware mededelingen te verspreiden dat zij inbreuk maken op het octrooi EP 762.856 (vordering sub D), Medinol te veroordelen tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat (vordering sub E) en Medinol te veroordelen tot rectificatie van het persbericht (productie 35 van Boston Scientific c.s.) (vordering sub F).

16.3. Medinol voert aan dat Boston Scientific c.s. geen schade hebben geleden omdat zij wegen hebben gevonden om het genoemde inbreukverbod te omzeilen. Zij beroept zich op een publikatie van 16 februari 2003 in *The Grav Street* (productie 67), alsmede op uitlatingen van Paul LaViolette in New York op 23 februari 2004 (productie 68), van Patrick Serruys dat de Taxus (tenminste) tot 10 februari 2004 werd gebruikt (productie 49) en van Boston Scientific c.s. omtrent de aankoop van grond in Kerkrade om een nieuw distributiecentrum te vestigen teneinde de Europese, Japanse en intercontinentale markten te bedienen (productie 69). Medinol betoogt voorts dat niet aan haar schuld is te wijten dat zij het persbericht (productie 35) heeft gepubliceerd, daar de informatie in dat bericht correct was en niet misleidend. Medinol meent voorts dat de vordering tot rectificatie moet worden afgewezen omdat Boston Scientific c.s. nog steeds inbreuk maken op de afgesplitste octrooien.

16.4. Boston Scientific c.s. stellen nader dat hun Nederlandse ondernemingen (naar het hof aanneemt ter voldoening aan het vonnis en het standpunt van Medinol dat het hun ingevolge het vonnis niet meer was toegestaan vanuit Nederland stents naar het buitenland te distribueren) aan afnemers aan wie vanuit Nederland placht te werd geleverd, recall brieven hebben verzonden en dat zij in de periode van 17 december 2003 tot 31 maart 2004 geen stents meer hebben geleverd.

16.5. Boston Scientific c.s. hebben onvoldoende gesteld omtrent hun belang - naast rectificatie en/of naast de onder C gevorderde verklaring voor recht - bij de onder D gevorderde verklaring voor recht, zodat deze zal worden afgewezen. Wat er ook zij van de in 16.3 genoemde bescheiden, Medinol heeft onvoldoende weersproken dat Boston Scientific c.s. ook in Nederland gedurende de genoemde periode geen Express stents en Taxus stents hebben geleverd. Het hof acht derhalve de mogelijkheid dat daardoor schade is geleden aannemelijk. Derhalve is de gevorderde veroordeling van Medinol tot schadevergoeding, op te maken bij staat (vordering sub E) toewijsbaar als na te melden. De onder F gevorderde rectificatie zal worden toegewezen als hierna is vermeld.

16.6 Het bovenstaande brengt mee dat Medinol in het principale beroep, het provisionele geding, het incidentele beroep, en wat de in hoger beroep bij wege van eisvermeerdering ingestelde vorderingen van Boston Scientific c.s. en haar (Medinol) moet worden beschouwd als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, zodat zij in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, het principale beroep, het incidentele beroep en het provisionele geding zal worden verwezen als na te melden. Het hof zal het geding voor zover de reconventie voor het overige betreft terugverwijzen naar voormelde rechtbank te 's-Gravenhage.

Beslissing

Het hof:

in het principale beroep

vernietigt het vonnis voor zover gewezen in de hoofdzaak in conventie en voor zover gewezen in reconventie uitsluitend wat de afwijzing van de reconventionele vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 0.762.856 betreft; en opnieuw rechtdoende:

in conventie:

- wijst af de conventionele vorderingen van Medinol;
- veroordeelt Medinol in de kosten van de eerste aanleg voor zover in conventie gevallen, welke aan de zijde van Boston Scientific c.s. tot op deze uitspraak worden begroot op €1.561,- ;

in reconventie:

- bekrachtigt het vonnis voor zover in reconventie gewezen voor het overige;

in het incidentele beroep

- verwerpt het beroep;

ten aanzien van de provisionele vordering

- bekrachtigt het vonnis voor zover gewezen ten aanzien van het provisioneel gevorderde;
- ten aanzien van het door Medinol bij wege van eisvermeerdering in hoger beroep gevorderde:
- wijst af het door Medinol in hoger beroep onder A, B en C gevorderde;
- ten aanzien van het door Boston Scientific c.s. bij wege van eisvermeerdering in hoger beroep gevorderde verklaart voor recht dat Medinol jegens Boston Scientific c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door het vonnis van de rechtbank, gewezen op 17 december 2003, ten uitvoer te leggen;

- veroordeelt Medinol om Boston Scientific c.s. schade-loos te stellen voor de schade die zij hebben geleden en nog zullen lijden als gevolg van de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank, gewezen op 17 december 2003, en het onjuist gebleken, verspreide persbericht, welke schade nader bij staat zal worden vastgesteld en vereffend volgens de wet;

- veroordeelt Medinol om binnen 48 uur na betekening van dit arrest het in de memorie van grieven bedoelde, door haar verspreide persbericht te rectificeren op haar homepage <http://www.Medinol.com> door het plaatsen van een bericht en dat gedurende 2 maanden geplaatst te houden, zonder verder commentaar in woord of in beeld, in of om de rectificatie of elders op een door haar beheerde website of in een andere publikatie, met de volgende tekst en opmaak:

“Rectification of our press release concerning Dutch Court decision against Boston Scientific, December 2003.

THE COURT OF APPEAL of THE HAGUE DECIDES:

“NO INFRINGEMENT BOSTON SCIENTIFIC

In December 2003, Medinol published a statement on this website relating to a decision of the Hague District Court in a patent dispute between Medinol and Boston Scientific, concerning the Express and Taxus Stents of Boston Scientific.

Boston Scientific appealed. In appeal the Hague Court of Appeal decided that there is no infringement by Boston Scientific. The Court of Appeal referred to the irrevocable Decision of March 31, 2004, of the Technical Board of Appeal of the European Patent Office in Munich in which Medinol’s European Patent 0.762.856 was revoked.

Furthermore, The Court of Appeal ordered Medinol to compensate all the damages Boston Scientific has suffered due to Medinol having executed the decision of the District Court.

The Court of Appeal ordered Medinol to rectify the earlier statement and to inform you as set out above.

Medinol Ltd.”

waarbij de rectificatie wordt geplaatst in een “pop-up venster” dat automatisch in beeld verschijnt wanneer een internetgebruiker Medinol’s homepage op enigerlei wijze oproept, dat van zodanige omvang is dat het tenminste een kwart van de homepage bedekt en waarin de tekst van de rectificatie zodanig is vormgegeven dat deze het pop-up venster nagenoeg geheel vult en goed en prominent leesbaar is,

zulks op straffe van het verbeuren van een dwangsom van € 50.000 (zegge: vijftigduizend Euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Medinol aan dit bevel niet volledig gevolg geeft;

- wijst af het door Boston Scientific c.s bij vermeerdere ring van eis in hoger beroep meer of anders gevorderde;

- veroordeelt Medinol in de kosten van het principale beroep, het incidentele beroep en het provisionele geding en begroot deze aan de zijde van Boston Scientific c.s. tot op deze uitspraak op onderscheidenlijk €2.870,-, €1.341,- en nihil;

- verklaart dit arrest ten aanzien van voormelde veroor delingen uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst de zaak voor zover de reconventie voor het ove rige betreft terug naar de rechtbank te ‘s-Gravenhage ter verdere behandeling en afdoening.