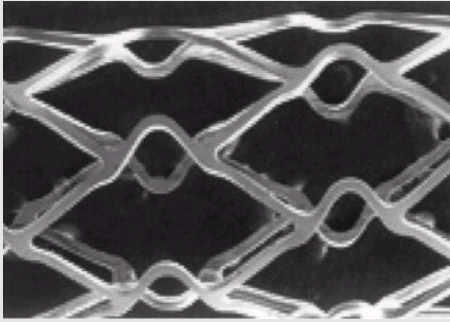
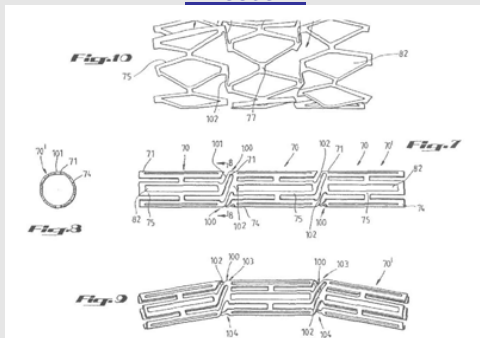


Rb Den Haag, 8 oktober 2008, Boston Scientific v EGP cs



[EP 335341](#)



## OCTROOIRECHT

### Partiële nietigheid

[leer uit het arrest Spiro/Flamco \(HR 9 februari 1996, BIE 1996/94\) is sinds de inwerkingtreding van het EOv 2000 per 13 december 2007 niet langer van toepassing op Europese octrooien.](#)

Naar het oordeel van de rechtbank is de leer uit het [arrest Spiro/Flamco \(HR 9 februari 1996, BIE 1996/94\)](#) – niettegenstaande het [arrest Wiva/Van Egmond \(HR 16 februari 2001, NJ 2001/393\)](#) – sinds de inwerkingtreding van het Europees octrooiverdrag 2000 (hierna: EOv 2000) per 13 december 2007 niet langer van toepassing op Europese octrooien als het onderhavige. Voorop wordt daarbij gesteld dat de nieuwe verdragstekst sinds de inwerkingtreding geldt voor dergelijke Europese octrooien (onmiddellijke werking). Art. 2(2) EOv 2000 bepaalt dat Europese octrooien dezelfde rechtsgevolgen hebben en zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als nationale octrooien, tenzij het EOv 2000 anders bepaalt. EGP voert op goede gronden aan dat het herziene art. 138 EOv 2000 "anders bepaalt" in de in art. 2(2) EOv 2000 bedoelde zin. (...). Hieruit leidt de rechtbank af dat met "verdergaande harmonisatie" niet alleen is beoogd mogelijk te maken dat overal nationale gedeeltelijke vernietiging procedureel wordt geïntroduceerd, maar ook dat daar verder geen nationale voorwaarden (wettelijke of jurisprudentiële) meer aan kunnen worden gesteld. Voor de juistheid van dat laatste ziet de rechtbank een nadere aanwijzing in de doorgevoerde veranderingen in lid 2 van art. 138 EPC 2000. In plaats van: "If the national law so allows, the limitation may be effected in the form of an amendment to the claims

(...)" bepaalt het huidige lid 2 nu dat "the patent shall be limited by a correspondent amendment to the claims and revoked in part". In CA/PL PV 13, punt 98 wordt aangegeven dat het noodzakelijk is deze wijziging in lid 2 van art. 138 EOv op te nemen *referring to UK case law, where the court had discretion to refuse amendments made by the patent proprietor*. Die figuur lijkt wel zeer op de toepasselijkheid van de [Spiro/Flamco](#) beginselen op een voorgestelde gedeeltelijke nietigheid, die ook door de Nederlandse rechter kunnen (of in voorkomend geval: moeten) worden geweigerd indien aan de daaruit volgende strikte eisen niet is voldaan. Blijkens r.o. 3.3.3. van het genoemde [Wiva/Van Egmond-arrest](#) (vgl. tevens de conclusie A-G voor dat arrest in 2.7. onder ii) was juist het thans geschrapte "if the national law so allows" uit het toen geldende art. 138 lid 2 EOv dragend voor de opvatting dat de [Spiro/Flamco-leer](#) (destijds gewezen in een zaak die betrekking had op een Nederlands octrooi) van toepassing was te achten op Europese octrooien. Dat is na 13 december 2007 derhalve anders. (...). Het EOv 2000 introduceert naast het zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder uit het nieuwe art. 138 ten overstaan van de nationale rechter ook een nieuwe mogelijkheid van centrale zelfbeperking na verlening, art. 105b(2) EOv 2000. Dat EPG deze weg niet volgt, zoals Boston EPG tegenwerpt, maakt het vorenstaande niet anders. Er is een verdergaande harmonisatie van de partiële nietigheidsregeling op centraal en nationaal niveau doorgevoerd in het EOv 2000 en daarin is geen plaats meer voor de beperkende criteria uit de [Spiro/Flamco-leer](#), die het aldus geïntroduceerde zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder in een nationale geldigheidsprocedure zou inperken

### Geen toegevoegde materie

#### • [Oorspronkelijke aanvraag relevant, niet octrooi zoals verleend](#)

Partijen verwijzen voor (het gebrek aan) dekking van voornoemde wijzigingen naar de tekst van het octrooi zoals verleend. Dat is onjuist. Bij de beoordeling of er sprake is van toegevoegde materie in de zin van voornoemde bepalingen, vormt de tekst van de oorspronkelijke aanvraag het uitgangspunt, ook als het gaat om wijzigingen ten opzichte van het verleende octrooi. (...).

#### • [Anders dan Boston is de rechtbank van oordeel dat ook W1 tot en met W4 direct en ondubbelzinnig zijn af te leiden uit de oorspronkelijke aanvraag en derhalve voldoende worden gedekt door de inhoud van die aanvraag.](#)

Dit zal hierna per wijziging worden toegelicht.

### Inventiviteit

#### • [het objectief te formuleren probleem is het vinden van een stent, die het mogelijk maakt om een lichaamsdoorgang over een verlengd deel van een lichaamsdoorgang te ondersteunen, maar met volendoende flexibiliteit om de bochten en krommingen in het vasculaire systeem te passeren.](#)

• **Combinatie E11 en E2: de vakman zal begrijpen dat het aanbrengen van meerdere parallele verbindingselementen teneinde de ondersteuning te verbeteren ertoe zal leiden dat de flexibiliteit, benodigd om sterk gekromde vaten te kunnen passeren, ernstig in het gedrang komt**

E2 openbaart een draadstent, welke bestaat uit twee kortere Gianturco-stents die in longitudinale richting zijn verbonden met een 'metallic strut', zoals (enigszins) zichtbaar is op de uit E2 afkomstige figuur 3a. de ruimte tussen de stents groter of kleiner wordt in een binnen- of buitenbocht. Het verbindingselement ligt echter parallel ten opzichte van de longitudinale as van de stent. E2 biedt geen aanknopingspunten voor een niet-parallelle oriëntatie van het verbindingselement ten opzichte van de lengteas. Er is bovendien sprake van slechts één verbindingselement zodat de lichaamsdoorgang op dat punt niet of nauwelijks wordt ondersteund. De vakman zal begrijpen dat het aanbrengen van meerdere parallele verbindingselementen teneinde de ondersteuning te verbeteren ertoe zal leiden dat de flexibiliteit, benodigd om sterk gekromde vaten te kunnen passeren, ernstig in het gedrang komt. De gewijzigd conclusie 1 is derhalve inventief te achten ten opzichte van de combinatie E11 en E2.

• **Combinatie E11 en E5: Daargelaten of de deskundige die flexibiliteit wel impliciet kon afleiden, acht de rechtbank – anders dan het Hof Den Haag -, gelet op het voornoemde oordeel van OCN, niet aannemelijk dat de gemiddelde deskundige de flexibiliteit impliciet zou afleiden uit E5**

Voor zover Boston daarmee heeft bedoeld te betogen dat de stents ook voldoende flexibiliteit bezitten om de bochten en krommingen in het vasculaire systeem te passeren, strandt het betoog op het feit dat de vakman dit niet leert uit E5. In E5 wordt het gebrek aan flexibiliteit niet als probleem onderkend en wordt de gestelde flexibiliteit ook niet expliciet als eigenschap van de stents gepresenteerd. Daargelaten of de deskundige die flexibiliteit wel impliciet kon afleiden, acht de rechtbank, gelet op het voornoemde oordeel van OCN, niet aannemelijk dat de gemiddelde deskundige de flexibiliteit impliciet zou afleiden uit E5. In zoverre wijkt de rechtbank af van het voorlopige oordeel van het **Hof Den Haag van 23 april 1998 (zaak 97/1296)**, dat heeft moeten oordelen zonder kennis van het advies van het OCN.

• **Combinatie E11 en E7: Omdat Boston in het kader van de bespreking van de inventiviteit in het licht van E11 in combinatie met E7 geen andere argumenten naar voren brengt, ziet de rechtbank geen aanleiding van het advies van OCN af te wijken. Conclusie 1 is daarom inventief te achten in het licht van E11 in combinatie met E7.**

Boston stelt weliswaar dat elastisch en flexibel niet met elkaar moeten worden verward en conclusie 1 niet vereist dat sprake is van een elastische vervorming, maar gaat er daarmee aan voorbij dat conclusie 1 moet worden gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen. In dat licht bezien zal de gemiddelde vakman begrijpen dat met 'flexibel' in conclusie 1 van EP

341 bedoeld is 'flexibly and resiliently'. *Likewise, spiral connector members 102 adjacent the outer side of the curve 103 flexibly and resiliently stretch to permit the expansion of the spacing thereat; and the spiral connector members 102 adjacent the inner side of the curve, 104 flexibly and resiliently compress to permit the decrease in the spacing between tubular members 71 on the inner side of curve 104. (onderstepping rb.)*

De omstandigheid dat de monofilament draad non-parallel kan liggen, is gelet hierop niet relevant. Deze draad ontbeert immers de verende werking van het verbindingselement, welke meegeeft in de buitenbocht (stretch) en inveert in de binnenbocht (compress). Omdat Boston in het kader van de bespreking van de inventiviteit in het licht van E11 in combinatie met E7 geen andere argumenten naar voren brengt, ziet de rechtbank geen aanleiding van het advies van OCN af te wijken. Conclusie 1 is daarom inventief te achten in het licht van E11 in combinatie met E7.

**Nawerkbaarheid**

**Dat de vakman werd geconfronteerd met mogelijke schadelijke effecten die later zijn verholpen, maakt niet dat het octrooi - uitgaande van de stand der techniek - niet nawerkbaar is.**

Met OCN is de rechtbank van oordeel dat (de gewijzigde conclusie 1 van) EP 341 nawerkbaar is. De rechtbank zoekt hiervoor evenals OCN aansluiting bij de omstandigheid dat de stent volgens EP 341 (The Balloon Expandable Spiral Palmaz-Schatz Coronary Stent) is opgenomen in het Handbook of Coronary stents, second edition, p. 19 t/m 21. Daaruit blijkt dat de stent op de markt is gebracht en is toegepast. In datzelfde handboek wordt weliswaar tevens vermeld dat "this stent is limited in its longitudinal flexibility, particularly at the longer lengths and is thus not well suited for the treatment of long tortuous lesions", maar dit houdt niet in dat de stent niet nawerkbaar is. Dat de vakman werd geconfronteerd met mogelijke schadelijke effecten die later (het handboek is voor het eerst gepubliceerd in 1997 en het octrooi roept de prioriteit in van 1988) zijn verholpen, maakt niet dat het octrooi - uitgaande van de stand der techniek - niet nawerkbaar is. Het beroep op niet nawerkbaarheid wordt daarom verworpen

Vindplaatsen: IER 2009, nr. 11, p. 36, m.nt. Ranitz

**Rb Den Haag, 8 oktober 2008**

(G.R.B. van Peurseem, P.W. van Straalen en P.H. Blok )  
vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 77437 / HA ZA 97-1605

Vonnis van 8 oktober 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Maastricht,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht BOSTON SCIENTIFIC BENELUX S.A., gevestigd te, Verviers, België,

eiseressen in conventie,  
verweersters in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat mr. J.P. van Ginkel,  
tegen

1. de "partnership" naar buitenlands recht EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP, gevestigd te San Antonio, Texas, Verenigde Staten van Amerika,

2. RICHARD SCHATZ, wonende te La Jolla, Californië, Verenigde Staten van Amerika,

3. de "partnership" naar buitenlands recht OAK COURT PARTNERS LTD., gevestigd te San Antonio, Texas, Verenigde Staten van Amerika,

4. de "partnership" naar buitenlands recht THE WEST GENESEE STREET LIMITED PARTNERSHIP, gevestigd te San Antonio, Texas, Verenigde Staten van Amerika,

5. de rechtspersoon naar buitenlands recht JOHNSON & JOHNSON, gevestigd te New Brunswick, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika,

6. de rechtspersoon naar buitenlands recht ETHICON INC., gevestigd te Sommerville, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CORDIS B.V., gevestigd te Roden,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOHNSON & JOHNSON / GABA B.V., gevestigd te Almere,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOHNSON & JOHNSON MEDICAL B.V., gevestigd te Amersfoort,

gedaagden in conventie,  
eisers in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

Partijen zullen hierna Boston en EGP genoemd worden.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 23 juni 1999, waarin de rechtbank de vorderingen in de gevoegde zaak 97/1368 heeft afgewezen en waarin de rechtbank de Octrooiraad heeft verzocht haar van technisch advies te dienen en iedere verdere beslissing in de zaak heeft aangehouden,

- de akte van de zijde van EGP van 12 mei 2004, inhoudende het verzoek tot voortzetting van de procedure,

- het antwoord in het incident tot hervatting: beroep op nietigheid hervatting geding en bezwaar tegen voortzetting van de procedure zoals verzocht, tevens incidentele conclusie van eis tot schorsing van de procedure van de zijde van Boston van 18 augustus 2004,

- de conclusie van antwoord in het incidentele bezwaar tegen voortzetting van de procedure, tevens incidentele conclusie van antwoord tot schorsing van de procedure van de zijde van EGP van 15 september 2004,

- de pleidooien van 1 december 2004 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities,

- het tussenvonnissen van 8 december 2004 waarin Boston niet ontvankelijk is verklaard in haar vordering tot

schorsing en waarin hetgeen Boston overigens in het incident heeft gevorderd (geconcludeerd) is afgewezen,  
- het advies van Octrooi Centrum Nederland (hierna: OCN) van 31 augustus 2005,

- de conclusie na advies van OCN van 14 maart 2007 van de zijde van Boston, met producties met de nummers 87-89,

- de conclusie na deskundigenbericht van 14 maart 2007 van de zijde van EGP,

- de pleidooien van 25 april 2008 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities,

- het emailbericht met bijlage van de zijde van Boston van 29 april 2008.

1.2. Per 1 september 2008 is de functie van procureur afgeschafte. In lopende zaken wordt vanaf die datum degene die is opgetreden als procureur, aangemerkt als gestelde advocaat. Daarom worden in de kop van dit vonnis de voormalige procureurs van partijen, en niet de behandelende advocaten, aangeduid als advocaat.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. EGP is houdster van het [Europees octrooi EP 0.335.341 \(hierna: EP 341\)](#), aan haar verleend voor een "expandable intraluminal graft and apparatus for implanting an expandable intraluminal graft". Publicatie van de verlening van het octrooi heeft plaatsgevonden op 4 maart 1992, na een aanvraag van 28 maart 1989 met een beroep op prioriteit vanaf 28 maart 1988. Het octrooi is verleend voor 13 gededigeneerde staten, waaronder Nederland.

2.2. Tegen EP 341 is geen oppositie ingesteld. De conclusies van EP 341 zoals verleend luiden in de authentieke Engelse taal als volgt:

1. *An expandable intraluminal vascular graft, or prosthesis (70) comprising:*

*a [de rechtbank leest: at] least one thin-walled tubular member (71) having first and second ends (72, 73) and a wall surface disposed between the first and second ends, the wall surface having a substantially uniform thickness and a plurality of slots (82) formed therein, the slots (82) being disposed substantially parallel to the longitudinal axis of said tubular member (71);*

*the tubular member (71) having a first diameter which permits intraluminal delivery of the tubular members into a body passageway (80) having a lumen (81); and*

*the tubular member having a second, expanded and deformed diameter, upon the application from the interior of the tubular member of a radially, outwardly extending force, which second diameter is variable and dependent upon the amount of force applied to the tubular member (71) whereby the tubular member (71) may be expanded and deformed to expand the lumen of the body passageway,*

*characterised in that the vascular graft or prosthesis (70) comprises a plurality tubular members (71) and at least one connector member (100) being disposed between adjacent tubular members to flexibly connect adjacent tubular members.*

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

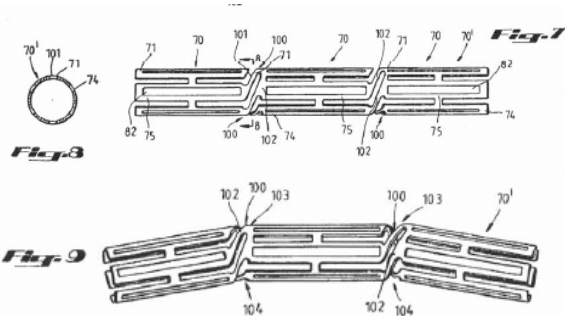
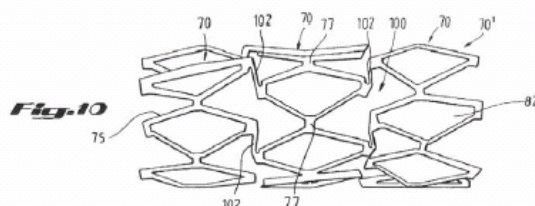
3. The expandable intraluminal graft or prosthesis of claim 1 or 2, **characterised in that** at least one connector member (100) is disposed coplanar with each tubular member and non-parallel to the longitudinal axis of the tubular members (71).

4. The expandable intraluminal graft or prosthesis of one of claims 1 to 3, **characterised in that** at least one connector member (100) is a thin-walled, spiral member, coplanar with adjacent tubular members (71).

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

6. The apparatus of claim 5, **characterised in that** the mounting and retaining means comprises retainer ring members (86) disposed on the catheter (83) adjacent the expandable, inflatable portion (84) and adjacent the ends of the expandable, tubular prostheses (70).

2.3. EP 341 heeft – kort gezegd – betrekking op zogenaamde stents. Een stent is een in beginsel buisvormige prothese die wordt aangebracht in een holle lichaamsstructuur zoals een bloedvat teneinde de continuïteit van het lumen daarvan te verzekeren. De bij het octrooischrift behorende figuren 7-10 zien er uit als volgt, waarbij de figuren 7 en 9 de stent in niet-geëxpandeerde vorm tonen en figuur 10 de stent weer geeft na expansie:



2.4. Boston brengt stents in het verkeer, waaronder met name sinds voorjaar 1996 de zogenaamde NIR-stents.

### 3. Het geschil in conventie

3.1. Boston vordert, na intrekking van de tegen de gedaagden 2 t/m 5 en 7 t/m 9 (vermeend licentiehouders van EGP) ingestelde vorderingen, een verklaring voor recht dat de NIR-stents niet vallen onder de beschermingsomvang van EP 341 in Nederland, alsmede nietigverklaring van voornoemd octrooi voor Nederland, met veroordeling van EGP in de proceskosten.

3.2. Daartoe voert Boston (kort gezegd) aan dat de NIR-stents niet aan de essentiële kenmerken van EP 341 voldoen, alsmede dat de conclusies nieuwheid en inventiviteit missen en onvoldoende nawerkbaar zijn. EGP heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

3.3. EGP heeft bij pleidooi van 26 maart 1999 de conclusies, subsidiair ook de beschrijving, van het Nederlands deel van EP 341 als volgt gewijzigd (waarbij de verwijderde passages zijn doorgestreept en de toegevoegde passages onderstreept worden weergegeven):

1. An expandable intraluminal ~~vascular~~ coronary graft, or prosthesis (70) comprising:

a least one thin-walled tubular member (71) having first and second ends (72, 73) and a wall surface disposed between the first and second ends, the wall surface having a substantially uniform thickness and a plurality of slots (82) formed therein, the slots (82) being disposed substantially parallel to the longitudinal axis of said tubular member (71);

the tubular member (71) having a first diameter which permits intraluminal delivery of the tubular members into a body passageway (80) having a lumen (81); and

the tubular member having a second, expanded and deformed diameter, upon the application from the interior of the tubular member of a radially, outwardly extending force, which second diameter is variable and dependent upon the amount of force applied to the tubular member (71) whereby the tubular member (71) may be expanded and deformed to expand the lumen of the body passageway,

**characterised in that** the coronary graft or prosthesis (70) comprises a plurality of tubular members (71) and a plurality of flexible connector members (100) being circumferentially spaced apart and disposed in a non-parallel relationship with respect to the longitudinal axis of the tubular members (71) between

*adjacent tubular members to flexibly connect adjacent tubular members, so as to stretch or compress to permit the expansion of or decrease in spacing between the tubular members (71) on the outside or inside or a curve (103 or 104)*

2. *The expandable intraluminal graft of prosthesis of claim 1, characterized in that the connector members (100) are disposed coplanar with each tubular member (71).*

3. *The expandable intraluminal graft or prosthesis of one of claims 1 or 2, characterized in that at least one connector member (100) is a thin-walled, A spiral member, coplanar with adjacent tubular members (71).*

4. *An apparatus for intraluminally reinforcing or expanding the lumen of a body passageway, comprising a prosthesis or coronary graft (70) having at least one expandable and deformable, thin-walled tubular member (71) having first and second ends (72, 73) and a wall surface disposed between the first and second ends (72, 73), the wall surface having a plurality of slots (82) formed therein, the slots (82) being disposed substantially parallel to the longitudinal axis of the tubular members (71) a catheter (83), having an expandable, inflatable portion (84) associated therewith and including means for mounting and retaining the expandable, thin-walled tubular prosthesis or vascular graft (70) on the expandable, inflatable portion (84), whereby upon inflation of the expandable, inflatable portion of the catheter (83) the member (71) is expanded and deformed radially outwardly into contact with the body passageway (80) characterized in that the apparatus comprises a plurality of thin-walled tubular members (71) and a plurality of flexible connector members (100) being circumferentially spaced apart and disposed in a non-parallel relationship with respect to the longitudinal axis of the tubular members (71) between adjacent tubular members to flexibly connect adjacent tubular members, so as to stretch or compress to permit the expansion of or decrease in spacing between the tubular members (71) on the outside or inside or a curve (103 or 104).*

6.5. *The apparatus of claim 54, characterized in that the mounting and retaining means comprises retainer ring members (86) disposed on the catheter (83) adjacent the expandable, inflatable portion (84) and adjacent the ends of the expandable, tubular prostheses (70).*

3.4. Boston betoogt dat de voorgestelde wijzigingen niet toelaatbaar zijn en stelt dat het octrooi ook in de gewijzigde vorm niet geldig is, omdat het niet inventief, niet nawerkbaar, en niet toepasbaarheid is op het gebied van de nijverheid. EGP heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

#### **in voorwaardelijke reconventie**

3.5. In voorwaardelijk reconventie vordert EGP kort gezegd een grensoverschrijdend verbod op inbreuk door Boston op EP 341 met nevenvorderingen, zulks voor het geval deze rechtbank zou besluiten de onderhavige procedure niet te voegen met de procedure met rolnummer 97/1368. Boston voert gemotiveerd verweer.

#### **4. De verdere beoordeling in conventie**

4.1. De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen is overwogen in het tussenvonnissen van 23 juni 1999 (hierna: het tussenvonnissen), tenzij daarvan hierna uitdrukkelijk wordt afgeweken.

4.2. In het tussenvonnissen heeft de rechtbank onder andere vastgesteld dat EP 341 nietig is voor zover het meer inhoudt dan het octrooi in de bij pleidooi gewijzigde vorm. Thans ligt voor wat betreft de nietigheidsvordering uitsluitend nog de vraag voor of het octrooi in de gewijzigde vorm geldig is en of de wijzigingen toelaatbaar zijn.

4.3. Bij de beoordeling van de wijzigingen zal de volgende, door OCN geïntroduceerde indeling van die wijzigingen worden gehanteerd:

Wijziging 1: "coronary" in plaats van "vascular" (hierna: W1);

Wijziging 2: "at least one" vervangen door "a plurality of connector members 100" (hierna: W2);

Wijziging 3: "connector member 100" vervangen door "flexible connector members 100" (hierna: W3);

Wijziging 4: "circumferentially spaced apart" toegevoegd (hierna: W4);

Wijziging 5: maatregel van conclusie 2 aan conclusie 1 toegevoegd (disposed in a non-parallel relationship with respect to the longitudinal axis of the tubular members) (hierna: W5); en

Wijziging 6: "so as to stretch or compress to permit the expansion of or decrease in spacing between the tubular members on the outside or inside of a curve" toegevoegd (hierna: W6).

#### **toetsingskader**

4.4. Naar het oordeel van de rechtbank is de leer uit het [arrest Spiro/Flamco \(HR 9 februari 1996, BIE 1996/94\)](#) – niettegenstaande het [arrest Wiva/Van Egmond \(HR 16 februari 2001, NJ 2001/393\)](#) – sinds de inwerkingtreding van het Europees octrooioverdrag 2000 (hierna: EO 2000) per 13 december 2007 niet langer van toepassing op Europese octrooien als het onderhavige. Voorop wordt daarbij gesteld dat de nieuwe verdragstekst sinds de inwerkingtreding geldt voor dergelijke Europese octrooien<sup>1</sup> (onmiddellijke werking).

4.5. Art. 2(2) EO 2000 bepaalt dat Europese octrooien dezelfde rechtsgevolgen hebben en zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als nationale octrooien, tenzij het EO 2000 anders bepaalt. EGP voert op goede gronden<sup>2</sup> aan dat het herziene art. 138 EO 2000 "anders bepaalt" in de in art. 2(2) EO 2000 bedoelde zin.

4.6. De tegenwerping van Boston dat de herziening van art. 138 EO 2000 niets nieuws onder de zon zou

<sup>1</sup> Zie art. 1(2) van de Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000, te vinden op de website van het EOB: <http://www.epo.org/patents/law/legal-exts/epc2000/transitional.html>.

<sup>2</sup> Onder verwijzing naar: [Visscher](#), Wijziging en gedeeltelijke nietigheid van octrooien: [van Spiro/Flamco](#) naar de ontwikkeling van Europese maatstaven, BIE 2008, pp. 746-758.

brengen, zodat de [Spiro/Flamco-leer](#) onverkort opgeld zou doen, wordt gepasseerd.

4.7. Art. 138 EO 2000 luidt thans, voor zover van belang, in een van de drie authentieke Verdragstalen, het Engels, als volgt:

*Revocation of European patents*

(1) *Subject to Article 139 a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:*

(..)

(2) *If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.*

(3) *In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.*

4.8. In de eerste plaats geeft het nieuwe lid 3 van dit rechtstreeks werkende<sup>3</sup> art. 138 EO 2000 een octrooihouder het recht om bij nietigheidsbezwaren een beperkter, wel geldig voorstel te doen (net zoals dat in oppositieprocedures het geval is). In de toelichtende stukken MR/2/00 en AC/100/00 punt 7 wordt dat als volgt verwoord:

*New Article 138(3) makes this principle (sc.: that a patent proprietor faced with objections to the validity of his patent may limit it to those parts which are not affected by the objections, Rb.) explicit and binding in proceedings relating to the validity of European patents. It is designed to give the patent proprietor the right in such proceedings to submit an amended, ie limited, version of his claims which in his view meets the objections to the validity of his patent. This limited version of the patent must then form the basis for subsequent proceedings. If the court or authority dealing with the case considers that the proprietor's own limitation is insufficient, it may further limit the patent or revoke it in full. (eigen cursivering, Rb. [= hier bold, red. IEPT])*

4.9. Dat deze mogelijkheid voor de octrooihouder om zijn recht te beperken al in de Nederlandse rechtspraak is erkend, zodat deze bepaling met harmoniserende werking "(geen) gevolgen voor Nederland heeft", zoals de memorie van toelichting<sup>4</sup> het verwoordt, lijkt geen rekening te houden met de aard van deze bepaling in het verdrag, waarin sprake is van een (rechtstreeks werkend) recht van de octrooihouder, zonder dat daarin een mogelijkheid wordt geschapen voor nationale beperkingen als die voortvloeien uit de [Spiro/Flamco-leer](#). Ook de *travaux* bevatten naar het oordeel van de rechtbank geen aanwijzingen voor een dergelijke mogelijkheid. 4.10. Voorts is in lid 1 van art. 138 EO 2000

2000 ten opzichte van de voorheen geldende tekst geschrapt een verwijzing naar de wetgeving van de lidstaten. De (aanhef van de) bepaling luidde eerst namelijk zo:

*(1) Subject to the provisions of Article 139, a European patent may only be revoked under the law of a Contracting State, with effect for its territory, on the following grounds: (cursivering toegevoegd, Rb [=hier bold, red. IEPT])*

terwijl de huidige tekst luidt:

*(1) Subject to Article 139 a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:*

4.11. Volgens Boston is hiermee geen materiële wijziging beoogd, maar de rechtbank trekt een andere gevolgtrekking uit de *travaux préparatoires*. In de *Explanatory remarks* bij het *Basic proposal*, (zowel MR 2/00 als CA/100/00), wordt onder punt 3 over deze wijziging in lid 1 van art. 138 EO 2000 het volgende opgemerkt:

*However, the deletion also makes clear that Article 138 EPC does not make national revocation conditional on the adoption of special national provisions. In that respect the principle behind Article 2(2) applies: granted European patents, within the boundaries drawn by Article 138 EPC, are subject to the conditions applicable to national patents. (eigen cursivering, Rb. (cursivering toegevoegd, Rb [= hier bold, red. IEPT])*

Wat zijn dan de grenzen die art. 138 EO 2000 trekt? Volgens punt 1 van MR 2/00 en van CA/100/00 is met de wijzigingen van art. 138 EO 2000 het volgende beoogd:

*The aim of the amendments to Article 138 EPC is to have the proprietor's right to limit a European patent in national proceedings relating to its validity expressly enshrined in the Convention. This establishes self-limitation by the patent proprietor as a practice which is recognised in most contracting states and formalises and extends the degree of harmonisation achieved in that respect. (...) (eigen cursivering, Rb. [=hier bold, red. IEPT])*

Er is, zo leidt de rechtbank hieruit af, verdergaande harmonisatie beoogd met betrekking tot (nationale) nietigheidsprocedures, dan onder het oude EO 2000. Zo wordt in punt 6 uit CA/PL 19/00, het voorstel van de president van het EOB aan de Committee on Patent Law dat hiermee (net als de Administrative Council) heeft ingestemd uiteindelijk, opgemerkt:

*The proposed amendment to Article 138(1) EPC is intended to eliminate the present redundancy in its formulation in relation to Article 2(2) EPC and to make it clear that Article 138 EPC, rather than establishing the contracting states' power to adopt special provisions for the revocation of European patents, actually restricts the power conferred by Article 2(2).*

4.12. Hieruit leidt de rechtbank af dat met "verdergaande harmonisatie" niet alleen is beoogd mogelijk te maken dat overal nationale gedeeltelijke vernietiging procedureel wordt geïntroduceerd, maar ook dat daar verder geen nationale voorwaarden (wettelijke of jurisprudentiële) meer aan kunnen worden gesteld.

<sup>3</sup> De hierna te noemen stukken uit de *travaux préparatoires* van het EO 2000 zijn te vinden op de website van het EOB: <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/travaux.html>. In punt 100 van stuk CA/PL/PV 13 wordt omtrent rechtstreekse werking van art. 138 EO 2000 dit opgemerkt: "(...) since the EPC was directly applicable where national law lacked a provision equivalent to Article 138 EPC."

<sup>4</sup> MvT, TK vergaderjaar 2004-2005, 29 874, nr. 3, par. 5.2.1.

4.13. Voor de juistheid van dat laatste ziet de rechtbank een nadere aanwijzing in de doorgevoerde veranderingen in lid 2 van art. 138 EPC 2000. In plaats van:

*"If the national law so allows, the limitation may be effected in the form of an amendment to the claims (...)"*

bepaalt het huidige lid 2 nu dat

*"the patent shall be limited by a correspondent amendment to the claims and revoked in part".*

In CA/PL PV 13, punt 98 wordt aangegeven dat het noodzakelijk is deze wijziging in lid 2 van art. 138 EOv op te nemen

*referring to UK case law, where the court had discretion to refuse amendments made by the patent proprietor.*

Die figuur lijkt wel zeer op de toepasselijkheid van de [Spiro/Flamco](#) beginselen op een voorgestelde gedeeltelijke nietigheid, die ook door de Nederlandse rechter kunnen (of in voorkomend geval: moeten) worden geweigerd indien aan de daaruit volgende strikte eisen niet is voldaan. Blijkens r.o. 3.3.3. van het [genoemde Wiva/Van Egmond-arrest](#) (vgl. tevens de conclusie A-G voor dat arrest in 2.7. onder ii) was juist het thans geschrapte *"if the national law so allows"* uit het toen geldende art. 138 lid 2 EOv dragend voor de opvatting dat de [Spiro/Flamco-leer](#) (destijds gewezen in een zaak die betrekking had op een Nederlands octrooi) van toepassing was te achten op Europese octrooien. Dat is na 13 december 2007 derhalve anders.

4.14. Ook CA/PL19/00 geeft ten slotte een inzicht in de bedoeling van deze bepaling, te weten harmonisatie van nationale nietigheidsvereisten met de centrale procedures in München. In de punten 2 en 3 wordt hieromtrent opgemerkt:

*2. Thus in terms of substantive law, the requirements and procedures for revoking a European patent in national proceedings are the same (barring the special grounds of inadmissible extension of protection and non-entitlement of the patent proprietor) as the Convention's grounds for revocation of the patent in full or in part in European opposition proceedings (see Articles 100 and 102) In terms of procedural law as well, review of European patents is based on largely harmonised principles both in opposition proceedings before the EPO and in revocation proceedings before national courts.*

*3. Thus in European opposition proceedings and for most national revocation proceedings it is accepted that a patent proprietor faced with objections to the validity of his European patent may limit it to those parts which are not affected by the objections raised. For opposition proceedings, Article 102(3) EPC makes express provision for such self-limitation. For national revocation proceedings, this option is as a rule derived from general principles of procedural law, according to which decisions in such proceedings must be based purely on the requests submitted by the parties.*

4.15. Het EOv 2000 introduceert naast het zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder uit het nieuwe art. 138 ten overstaan van de nationale rechter ook een nieuwe mogelijkheid van centrale zelfbeperking na verlening,

art. 105b(2) EOv 2000. Dat EPG deze weg niet volgt, zoals Boston EPG tegenwerpt, maakt het vorenstaande niet anders. Er is een verdergaande harmonisatie van de partiële nietigheidsregeling op centraal en nationaal niveau doorgevoerd in het EOv 2000 en daarin is geen plaats meer voor de beperkende criteria uit de [Spiro/Flamco-leer](#), die het aldus geïntroduceerde zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder in een nationale geldigheidsprocedure zou inperken.

4.16. Aan de door Boston aan het [Spiro/Flamco-arrest](#) ontleende argumentatie zal dan ook worden voorbijgegaan. De gewijzigde conclusies zijn mitsdien als beperkingen als zodanig niet ontoelaatbaar.

4.17. Het voorgaande laat onverlet dat het octrooi in gewijzigde vorm moet voldoen aan de eisen die voor elk octrooi gelden, te weten de vereisten met betrekking tot octrooieerbaarheid, nawerkbaarheid, toegevoegde materie en uitbreiding van de beschermingsomvang. Hierna zal het octrooi in gewijzigde vorm worden getoetst aan die vereisten.

#### **uitbreiding beschermingsomvang**

4.18. Zoals reeds in het tussenvonnissen is vastgesteld, brengen de door EGP voorgestelde wijzigingen een beperking van de beschermingsomvang van EP 341 mee. Van een uitbreiding van de beschermingsomvang na octrooiverlening in de zin van artikel 138 lid 1 sub d EOv en artikel 51 lid 1 sub d Row 1910 is derhalve geen sprake.

#### **toegevoegde materie**

4.19. Boston betoogt dat EP 341 in gewijzigde vorm op grond van artikel 138 lid 1 sub c EOv en artikel 51 lid 1 sub c Row 1910 nietig is omdat het onderwerp van het gewijzigde octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. De bezwaren van Boston op dit punt zijn uitsluitend gericht tegen wijzigingen W1 tot en met W4, en in het bijzonder tegen W2 en W4 (paragraaf 31 pleitnota Boston). Derhalve gaat de rechtbank ervan uit dat niet in geschil is dat wijzigingen W5 en W6, alsmede de ongewijzigd overgenomen delen van de conclusies zoals verleend, worden gedekt door de oorspronkelijke aanvraag.

4.20. Partijen verwijzen voor (het gebrek aan) dekking van voornoemde wijzigingen naar de tekst van het octrooi zoals verleend. Dat is onjuist. Bij de beoordeling of er sprake is van toegevoegde materie in de zin van voornoemde bepalingen, vormt de tekst van de oorspronkelijke aanvraag het uitgangspunt, ook als het gaat om wijzigingen ten opzichte van het verleende octrooi. Aangezien partijen stellen dat de oorspronkelijke aanvraag en het verleende octrooi op de relevante punten overeenkomen, zal de rechtbank de verwijzingen van partijen naar passages in het octrooischrift begrijpen als verwijzingen naar corresponderende passages in de oorspronkelijke aanvraag, die Boston op bevel van de rechtbank uit hoofde van artikel 22 Rv. heeft overgelegd bij emailbericht van 29 april 2008.

4.21. Anders dan Boston is de rechtbank van oordeel dat ook W1 tot en met W4 direct en ondubbelzinnig zijn af te leiden uit de oorspronkelijke aanvraag en derhalve voldoende worden gedekt door de inhoud van die

aanvraag. Dit zal hierna per wijziging worden toege-licht.

4.22. W1 betreft de vervanging van “vascular” door “coronary”. Voor deze beperking van de reikwijdte van conclusie 1 tot coronaire toepassingen bevat de oorspronkelijke aanvraag onmiskenbaar een basis. Op diverse plaatsen in de beschrijving wordt toepassing van de uitvinding in kransslagaderen als uitvoeringsvoorbeeld genoemd (zie o.m. pagina 6, regel 24-25 en pagina 10, regel 20-21).

4.23. W2 betreft de vervanging van “at least one connector member” door “a plurality of connector members”. Ook deze wijziging wordt gedekt door de oorspronkelijke aanvraag. Daargelaten dat “at least one” een meervoud omvat, tonen het in de figuren 7 en 9 afgebeelde uitvoeringsvoorbeeld en het bij die figuren behorende deel van de beschrijving (pagina’s 23-25) een stent met meerdere verbindingselementen (connector members) en dus “a plurality of connector members”. Dat de beschrijving het woord “plurality” niet letterlijk noemt, doet daar, anders dan Boston meent, niet aan af.

4.24. Er is, anders dan Boston bij het OCN heeft betoogd, geen reden om aan te nemen dat de oorspronkelijke aanvraag alleen een basis biedt voor de in de figuren weergegeven uitvoeringsvorm met specifiek zes verbindingselementen. De oorspronkelijke aanvraag biedt geen grond voor deze beperkte uitleg. Integendeel, gelet op het feit dat in de aanvraag consequent wordt gesproken van “at least one connector member” en dat nergens een specifiek effect van zes verbindingselementen wordt genoemd, moet worden geoordeeld dat de aanvraag een onbepaald meervoud van verbindingselementen direct en ondubbelzinnig openbaart.

4.25. De rechtbank verwerpt ook het betoog van Boston dat in de oorspronkelijke aanvraag sprake is van telkens één verbindingselement (connector member) tussen twee buisvormige elementen (tubular members) waarbij de spiraalvormige elementen (spiral members) tezamen een verbindingselement vormen (welk betoog zou meebrengen dat – uitgaande van twee opeenvolgende buisvormige elementen – geen basis is voor een meervoud van verbindingselementen). Dit betoog is gebaseerd op een onjuiste lezing van de oorspronkelijke aanvraag. Anders dan Boston suggereert, wordt het begrip verbindingselement in de oorspronkelijke aanvraag niet gebruikt ter aanduiding van het geheel van spiraalvormige elementen dat twee buisvormige elementen verbindt. De beschrijving maakt duidelijk dat de verbinding tussen twee buisvormige elementen wordt gevormd door een of meer verbindingselementen en dat een spiraalvormig element een van de mogelijke uitvoeringen van een verbindingselement is (zie o.m. pagina 24, regel 34 – pagina 25, regel 3: “it is preferable that the at least one connector member 100 is formed as a thinwalled spiral member 102 which is coplanar with the outer wall surface 74 of the adjacent tubular members 71”).

4.26. Tenslotte faalt het betoog van Boston dat het belang van de toepassing van meerdere

verbindingselementen niet zou blijken uit de oorspronkelijke aanvraag. Het verleende octrooi zegt namelijk ook in de gewijzigde vorm niets meer over dat belang dan de oorspronkelijke aanvraag. Derhalve kan geen sprake zijn van toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV.

4.27. W3 betreft de vervanging van “connector members” door “flexible connector members”. Dat de verbindingselementen flexibel dienen te zijn staat uitdrukkelijk in de beschrijving van figuur 9 in de oorspronkelijke aanvraag. Daar wordt immers gesproken over “disposition of flexible connector members” (pagina 25, regel 35, alsmede pagina 26, regel 13). Ook deze wijziging is dus gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag.

4.28. W4 betreft de toevoeging “circumferentially spaced apart”. Deze wijze van plaatsing van de verbindingselementen blijkt direct en ondubbelzinnig uit het in de figuren 7, 8 en 9 getoonde uitvoeringsvoorbeeld (die gelijk zijn aan de bij het octrooi zoals verleend behorende figuren, zoals weergegeven in 2.3). Die figuren laten duidelijk zien dat de verbindingselementen verspreid liggen over de omtrek van de stent.

#### **inventiviteit**

4.28. [nummering cfr vonnis, red. IEPT] Boston stelt dat de gewijzigde conclusies niet inventief zijn in het licht van de combinatie van E11,<sup>5</sup> met E2<sup>6</sup> (dan wel E3<sup>7</sup> of E5<sup>8</sup>) of in combinatie met E7<sup>9</sup>.

4.29. De rechtbank zal bij de beoordeling van de inventiviteit van de gewijzigde conclusies met Boston en OCN uitgaan van E11 als zijnde de meest nabije stand van de techniek. In haar conclusie na deskundigenbericht leek ook EGP zich daarbij aan te sluiten. Tijdens het pleidooi is evenwel gebleken dat zij – ondanks dat zij vervolgens inhoudelijk alleen ingaat op E11 – vasthoudt aan EP 570 als meest nabije stand van de techniek. De rechtbank kan EGP daarin niet volgen.

4.30. E11 openbaart in vergelijking met EP 570 de meeste maatregelen van conclusie 1. Dit artikel ziet op stents van staaldraad of van draadgaas. Zoals OCN heeft overwogen, hetgeen door EGP niet is betwist, volgt uit kolom 14, regel 58 t/m kolom 15, regel 5 van EP 341 dat EP 341 ook bij stents van draadgaas toepasbaar is.

*It should also be noted that prostheses, or grafts, 70 could be flexible connected to one another to form a graft, or prosthesis, 70 wherein such grafts, or prostheses, 70 are formed as mire mesh tubes of the type illustrated in Applicant’s co-pending Application EP-A-0221570.*

Uit E11 is bovendien, anders dan uit EP 570, niet enkel de aanhef van conclusie 1 bekend, maar tevens de

<sup>5</sup> Een artikel van J.C. Palmaz e.a. in *Radiology* 1985, p. 73 t/m 78.

<sup>6</sup> Een artikel van M.J. Wallace e.a. in *Radiology* 1986, p. 309 t/m 312.

<sup>7</sup> Een artikel van C. Charnsangavej in *Radiology* 1986, p. 295 t/m 298.

<sup>8</sup> Een artikel van D.D. Lawrence Jr e.a. in *Radiology* 1987, p. 357 t/m 360.

<sup>9</sup> Een artikel van H. Rösch e.a. in *Ann. Radiology*, 1988, 31, nr 2, p. 100-103.

maatregel dat meerdere stents in tandem kunnen worden toegepast.

*One disadvantage inherent in this graft configuration is the lack of longitudinal flexibility, which limits its use to straight arterial segments or, in the case of curved arteries, requires the use of short graft lengths. In two of our experiments (grafts 3 and 5), an excessively long graft caused kinking and immediate thrombosis. This problem was later solved by using shorter grafts or grafts in tandem.*<sup>10</sup>

Niet in geding is voorts dat, gelijk OCN concludeerde, E11 de maatregel openbaart dat *the vascular graft or prosthesis (70) comprises a plurality tubular members (71)*. E11 openbaart overigens, anders dan Boston stelt, niet dat de grafts in tandem met elkaar verbonden zijn. De rechtbank verwerpt het standpunt van Boston dat, indien ervan moet worden uitgegaan dat E11 geen verbindings-element openbaart, het voor de vakman gelet op de stand van de techniek voor de hand lag om de losse stents uit E11 flexibel te verbinden. Zoals uit het navolgende zal blijken, vindt de vakman in de stand der techniek geen aanknopingspunten voor de wijze van verbinden waarop de gewijzigde conclusie 1 het oog heeft. De rechtbank wijst er daarbij op dat, anders dan het Bundespatentgericht op 23 juni 1998 oordeelde in een zaak tussen Biotronik en EGP<sup>11</sup>, de non-parallelle oriëntatie voor de vakman ook niet voor de hand lag. Dit oordeel is in de visie van de rechtbank evenwel gebaseerd op hindsight.

4.31 De beschrijving bij EP 341 biedt de volgende aanknopingspunten voor de beantwoording van de vraag welk technisch probleem dit octrooi beoogt op te lossen (kolom 3, regel 35 t/m kolom 4, regel 5):

*Accordingly, prior to the development of the present invention, there has been no expandable intraluminal vascular graft for expanding the lumen of a body passageway, which (...) permits tissue of an elongated section of a body passageway to be supported by an elongated graft; and provides the necessary flexibility to negotiate the bends and curves in the vascular system. Therefor the art has sought an expandable intralumina vascular graft which: prevents recurrence of stenoses in the body passageway; is believed to be able to be utilized in critical body passageways, such as the left main coronary artery of the heart; prevents recoil of the body passageway; can be expanded to a variable size within the body passageway to prevent migration of the graft away from the desired location and to prevent rupturing and/or erosion of the body passageway by the expanded graft; permits tissue of an elongated section of a body passageway to be supported by an elongated graft; and provides the necessary flexibility to negotiate the bends and curves in the vascular system.*

Afgezet tegen E11, waarin de beperkte longitudinale flexibiliteit van de betreffende stent het gebruik beperkt tot *straight arterial segments or, in the case of curved*

*arteries, requires the use of short graft lengths*, is het objectief te formuleren probleem het vinden van een stent, die het mogelijk maakt om een lichaamsdoorgang over een verlengd deel van een lichaamsdoorgang te ondersteunen, maar met voldoende flexibiliteit om de bochten en krommingen in het vasculaire systeem te passeren.

**inventiviteit ten opzichte van E11 in combinatie met E2**

4.32. E2 openbaart een draadstent, welke bestaat uit twee kortere Gianturco-stents die in longitudinale richting zijn verbonden met een 'metallic strut', zoals (enigszins) zichtbaar is op de uit E2 afkomstige figuur 3a.



de ruimte tussen de stents groter of kleiner wordt in een binnen- of buitenbocht. Het verbindings-element ligt echter parallel ten opzichte van de longitudinale as van de stent. E2 biedt geen aanknopingspunten voor een niet-parallelle oriëntatie van het verbindings-element ten opzichte van de lengteas. Er is bovendien sprake van slechts één verbindings-element zodat de lichaamsdoorgang op dat punt niet of nauwelijks wordt ondersteund. De vakman zal begrijpen dat het aanbrengen van meerdere parallelle verbindings-elementen teneinde de ondersteuning te verbeteren ertoe zal leiden dat de flexibiliteit, benodigd om sterk gekromde vaten te kunnen passeren, ernstig in het gedrang komt. De gewijzigd conclusie 1 is derhalve inventief te achten ten opzichte van de combinatie E11 en E2.

**inventiviteit ten opzichte van E11 in combinatie met E5**

4.33. E5 openbaart Gianturco-stents die zijn verbonden door 'metallic struts'. Dit is het best zichtbaar op de uit E5 afkomstige figuur 2a.

<sup>10</sup> Zie p. 76, linker kolom, derde alinea.

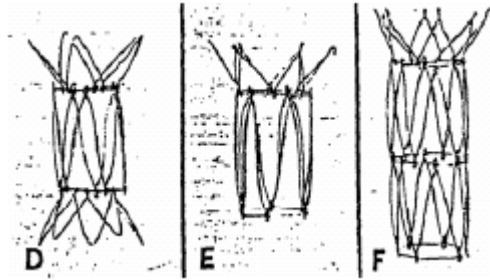
<sup>11</sup> Met het zaaksnummer nr. Ni 28/96 (EU). In die zin ook de Engelse rechter Pumfrey in diens uitspraak van 26 juni 1998, rdnr 104 (Boston/EGP).



OCN heeft geconcludeerd dat de stents met elkaar zijn verbonden door korte 'metallic struts'. De stents zijn zeer dicht op elkaar geplaatst en de vakman zal begrijpen dat dit slechts gerealiseerd kan zijn door gebruik te maken van korte 'metallic struts'. Bij een poging tot buiging van de stent zullen de korte 'metallic struts' axiaal worden belast. De struts zullen vanwege de axiale belasting en hun korte lengte volgens OCN nauwelijks vervormen (noch in ingeklapte noch in geëxpandeerde toestand). Boston betwist dit door te stellen dat de stents zijn ingebracht in de normale aortas van abdomen en thorax van honden en om die reden wel enige flexibiliteit zullen moeten hebben teneinde de plaats van bestemming te kunnen bereiken. Voor zover Boston daarmee heeft bedoeld te betogen dat de stents ook voldoende flexibiliteit bezitten om de bochten en krommingen in het vasculaire systeem te passeren, strandt het betoog op het feit dat de vakman dit niet leert uit E5. In E5 wordt het gebrek aan flexibiliteit niet als probleem onderkend en wordt de gestelde flexibiliteit ook niet expliciet als eigenschap van de stents gepresenteerd. Daargelaten of de deskundige die flexibiliteit wel impliciet kon afleiden, acht de rechtbank, gelet op het voornoemde oordeel van OCN, niet aannemelijk dat de gemiddelde deskundige de flexibiliteit impliciet zou afleiden uit E5. In zoverre wijkt de rechtbank af van het voorlopige oordeel van het Hof Den Haag van 23 april 1998 (zaak 97/1296), dat heeft moeten oordelen zonder kennis van het advies van het OCN.

#### **inventiviteit ten opzichte van E11 in combinatie met E7**

4.34. E7 openbaart Gianturco-stents die onderling met elkaar worden verbonden door een draad (een zogenaamde 'monofilament line'). In E7 zijn onder andere de volgende afbeeldingen opgenomen.



De lengte van de draad zorgt ervoor dat de stent niet verder kan expanderen dan de vooraf gewenste optimale diameter van de geëxpandeerde stent en verschaft in geëxpandeerde toestand enige mate van flexibiliteit.<sup>12</sup> In ingeklapte toestand staat de draad niet onder spanning en zal er sprake zijn van meer flexibiliteit. OCN komt tot de conclusie dat de gewijzigde conclusie 1 van EP 341 inventief is ten opzichte van E11 in combinatie met E7. De werking van de monofilament draad in E7 is volgens OCN niet vergelijkbaar met de werking van de verbindingselementen in EP 341. De verbindings-elementen volgens EP 341 verbuigen elastisch. Daarvan is in E7 geen sprake. De uit E7 bekende draad verbuigt niet elastisch. In ingeklapte toestand zal de draad in E7 mogelijk niet-parallel zijn georiënteerd, maar deze willekeurige niet-parallelle oriëntatie is, aldus OCN, niet vergelijkbaar met de opzettelijke niet-parallelle oriëntatie in de gewijzigde conclusie 1 van EP 341. Ook in combinatie met E7 komt de vakman derhalve niet zonder inventieve denkwerk tot de uitvinding volgens het octrooi bij vertrek vanuit E11 als meest nabije stand van de techniek.

4.35 Boston stelt voorop dat het voor de hand lag om een verbindingselement tussen naburige Palmaz-stents aan te brengen en dat de niet-parallelle oriëntatie daarbij is te zien als een 'workshop modification'. De rechtbank deelt dit standpunt niet. De stand van de techniek zoals die is getoond, laat enkel zelfexpandeerbare stents zien met verbindingselementen. Ten aanzien van ballon expandable stents is enkel in E11 de suggestie gedaan deze in tandem te plaatsen, zonder dat een aanwijzing wordt gegeven deze te verbinden. De stukken bieden ook geen voorbeelden waarin deze volgens Boston voor de hand liggende oplossing is gevolgd. De vakman lijkt daarentegen een geheel andere weg te hebben bewandeld. Zo wordt in E8<sup>13</sup> (anderhalf jaar na E11) de oplossing voor het ontbreken van longitudinale flexibiliteit gezocht in een geheel andere stent, een spiraalstent.

4.36. Boston stelt voorts dat OCN meer leest in conclusie 1 dan gerechtvaardigd is. OCN stelt dat de connector member volgens de gewijzigde conclusie 1 niet de functie bezit van het beperken van de elastische expansie van de stents. Volgens Boston gaat OCN er daarmee aan voorbij dat conclusie 1 niet uitsluit dat de

<sup>12</sup> Zie p. 101: The two-body stent, connected with a monofilament line, is less rigid and presumably allows for some motion, more than a single body 4 cm long stent.

<sup>13</sup> Duprat, Wallace, Gianturco e.a., Flexible Balloon-expanded Stent for Small Vessel, Radiology, January 1987, p. 276-278

connector member ook van nut is om elastische expansie te beperken. In het midden kan blijven of de connecting member dezelfde functie als de monofilament draad kan vervullen. Voor de inventiviteit is namelijk van belang dat de monofilament draad uit E7, anders dan Boston ten pleidooie niet nader gemotiveerd stelt, niet de functie vervult van een 'flexibel connecting member' als bedoeld in EP 341. Boston stelt weliswaar dat elastisch en flexibel niet met elkaar moeten worden verward en conclusie 1 niet vereist dat sprake is van een elastische vervorming, maar gaat er daarmee aan voorbij dat conclusie 1 moet worden gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen. In dat licht bezien zal de gemiddelde vakman begrijpen dat met 'flexibel' in conclusie 1 van EP 341 bedoeld is 'flexibly and resiliently'. Zie in dit verband k. 14, r. 41-48:

*Likewise, spiral connector members 102 adjacent the outer side of the curve 103 flexibly and resiliently stretch to permit the expansion of the spacing thereat; and the spiral connector members 102 adjacent the inner side of the curve, 104 flexibly and resiliently compress to permit the decrease in the spacing between tubular members 71 on the inner side of curve 104. (onderstepping rb.)*

De omstandigheid dat de monofilament draad non-parallel kan liggen, is gelet hierop niet relevant. Deze draad ontbeert immers de verende werking van het verbindingselement, welke meegeeft in de buitenbocht (stretch) en inveert in de binnenbocht (compress). Omdat Boston in het kader van de bespreking van de inventiviteit in het licht van E11 in combinatie met E7 geen andere argumenten naar voren brengt, ziet de rechtbank geen aanleiding van het advies van OCN af te wijken. Conclusie 1 is daarom inventief te achten in het licht van E11 in combinatie met E7.

#### **inventiviteit ten opzichte van de overige publicaties**

4.37. De overige door Boston overgelegde publicaties liggen verder weg van EP 341 dan de E11 in combinatie met E2, E5, of E7, en EP 570. Zij kunnen dan ook niet leiden tot het oordeel dat de gewijzigde conclusie 1 inventiviteit ontbeert.

#### **nawerkbaarheid**

4.38. Boston heeft aangevoerd dat de stents volgens EP 341 in de praktijk niet flexibel genoeg bleken voor het beoogde gebruik, alsmede dat de stents volgens het octrooi tijdens het expanderen de vaatwanden beschadigen omdat de verbonden tubular members ten opzichte van elkaar een verdraaiing om hun hartlijn maken.

4.39. Met OCN is de rechtbank van oordeel dat (de gewijzigde conclusie 1 van) EP 341 nawerkbaar is. De rechtbank zoekt hiervoor evenals OCN aansluiting bij de omstandigheid dat de stent volgens EP 341 (The Balloon Expandable Spiral Palmaz-Schatz Coronary Stent) is opgenomen in het Handbook of Coronary stents, second edition, p. 19 t/m 21. Daaruit blijkt dat de stent op de markt is gebracht en is toegepast. In datzelfde handboek wordt weliswaar tevens vermeld dat "this stent is limited in its longitudinal flexibility, particularly at the longer lengths and is thus not well

*suited for the treatment of long tortuous lesions",* maar dit houdt niet in dat de stent niet nawerkbaar is. Dat de vakman werd geconfronteerd met mogelijke schadelijke effecten die later (het handboek is voor het eerst gepubliceerd in 1997 en het octrooi roept de prioriteit in van 1988) zijn verholpen, maakt niet dat het octrooi - uitgaande van de stand der techniek - niet nawerkbaar is. Het beroep op niet nawerkbaarheid wordt daarom verworpen.

#### **wijziging beschrijving**

4.40. Uit het voorgaande vloeit voort dat de door EGP voorgestelde wijzigingen in de conclusies toelaatbaar zijn en dat het aldus gewijzigde octrooi geldig is. Gelet daarop gaat de rechtbank ervan uit dat de "subsidiar" door EGP voorgestelde wijzigingen van de beschrijving geen beoordelingen behoeven.

#### **conclusie**

4.41. Aangezien EP 341 in gewijzigde vorm geldig is, zal de rechtbank de nietigheidsvordering uitsluitend toewijzen voor zover EP 341 zoals verleend meer omvat dan het octrooi in gewijzigde vorm.

4.42. De gevorderde verklaring voor recht dat de NIR-stents niet onder de beschermingsomvang van EP 341 vallen, is niet ontvankelijk voor zover die betrekking heeft op het octrooi zoals het is verleend en meer omvat dan het octrooi in gewijzigde vorm. Dat deel van EP 341 wordt immers vernietigd.

4.43. Voor het overige is de gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar. In de procedure 97/1368 is reeds vastgesteld dat de NIR-stent niet onder de beschermingsomvang van EP 341 zoals verleend valt (zie het tussenvonnis, rechtsoverweging 4). Aangezien de door EGP voorgestelde wijzigingen een beperking van de beschermingsomvang inhouden (zie hiervoor rechtsoverweging 4.17.), moet worden geconcludeerd dat de NIR-stents ook niet onder de beschermingsomvang van EP 341 in gewijzigde vorm vallen.

4.44. Aangezien partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld zal de rechtbank de proceskosten compenseren, in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt.

#### **in voorwaardelijke reconventie**

4.45. In het tussenvonnis is reeds overwogen en beslist dat de voorwaardelijke reconventionele vorderingen van EGP geen beoordeling behoeven omdat de voorwaarde waaronder die vorderingen zijn ingesteld, te weten dat deze rechtbank de onderhavige procedure niet zou voegen met de procedure met rolnummer 97/1368, niet is vervuld.

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

5.1. verklaart Boston niet-ontvankelijk in de door haar gevorderde verklaring van niet-inbreuk voor zover deze betrekking heeft op EP 341 zoals het is verleend en meer inhoudt dan het octrooi in de gewijzigde vorm,

5.2. verklaart voor recht dat de NIR-stents, zoals omschreven in de dagvaarding onder 3, niet vallen onder de beschermingsomvang van EP 341 zoals bij pleidooi van 26 maart 1999 gewijzigd,

5.3. verklaart nietig EP 341 voor zover verleend voor Nederland en voor zover het meer inhoudt dan in de volgende gewijzigde vorm:

1. *An expandable intraluminal coronary graft, or prosthesis (70) comprising:*

*a least one thin-walled tubular member (71) having first and second ends (72, 73) and a wall surface disposed between the first and second ends, the wall surface having a substantially uniform thickness and a plurality of slots (82) formed therein, the slots (82) being disposed substantially parallel to the longitudinal axis of said tubular member (71);*

*the tubular member (71) having a first diameter which permits intraluminal delivery of the tubular members into a body passageway (80) having a lumen (81); and the tubular member having a second, expanded and deformed diameter, upon the application from the interior of the tubular member of a radially, outwardly extending force, which second diameter is variable and dependent upon the amount of force applied to the tubular member (71) whereby the tubular member (71) may be expanded and deformed to expand the lumen of the body passageway,*

**characterised in that** *the coronary graft or prosthesis (70) comprises a plurality tubular members (71) and a plurality of flexible connector members (100) being circumferentially spaced apart and disposed in a non-parallel relationship with respect to the longitudinal axis of the tubular members (71) between adjacent tubular members to flexibly connect adjacent tubular members, so as to stretch or compress to permit the expansion of or decrease in spacing between the tubular members (71) on the outside or inside or a curve (103 or 104).*

2. *The expandable intraluminal graft of prosthesis of claim 1, **characterised in that** the connector members (100) are disposed coplanar with each tubular member (71).*

3. *The expandable intraluminal graft or prosthesis of one of claims 1 or 2, **characterised in that** at least one connector member (100) is a thin-walled, spiral member, coplanar with adjacent tubular members (71).*

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

*(71) and a plurality of flexible connector members (100) being circumferentially spaced apart and disposed in a non-parallel relationship with respect to the longitudinal axis of the tubular members (71) between adjacent tubular members to flexibly connect adjacent tubular members, so as to stretch or compress to permit the expansion of or decrease in spacing between the tubular members (71) on the outside or inside or a curve (103 or 104).*

5. *The apparatus of claim 4, **characterised in that** the mounting and retaining means comprises retainer ring members (86) disposed on the catheter (83) adjacent the expandable, inflatable portion (84) and adjacent the ends of the expandable, tubular prostheses (70).*

5.4. *compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt.*

5.5. *wijst af het meer of anders gevorderde.*

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem, mr. P.W. van Straalen en mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 8 oktober 2008.