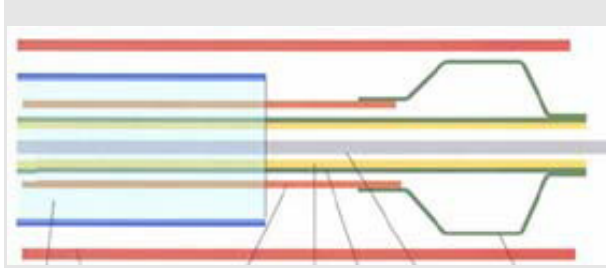


Hoge Raad, 6 maart 2009, Schneider v Cordis**OCTROOIRECHT****Uitleg Conclusie**

• [Het hof heeft - naar ook in 4.4.1 van de toelichting namens Schneider wordt betoogd - terecht de betrokken term uit de conclusie uitgelegd door vast te stellen hoe de gemiddelde vakman die begrijpt.](#)

• [Hof heeft conclusie niet herschreven of beperkt](#)

Anders dan in het onderdeel tot uitgangspunt lijkt te worden genomen, bestaat geen grond voor het oordeel dat de aanduiding "a high density polyethylene" geen andere uitleg toelaat dan dat daaronder ook is te verstaan polyetheen als hiervoor in 4.1.3 is bedoeld, dat wil zeggen: polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere co-monomeren dan α -olefinen zijn toegepast. Het hof heeft, uitgaande van die, derhalve niet onbegrijpelijke, uitleg, de conclusie dus niet "herschreven" en bijgevolg evenmin beperkt, zoals in dit verband in de toelichting op het middel wordt opgemerkt. Evenmin impliceert de door het hof gegeven uitleg het - zonder goede grond gegeven - oordeel dat Schneider afstand heeft gedaan van de bescherming waarop het octrooi naar het essentiële van de geoctrooierde uitvinding aanspraak geeft.

Geen inbreuk door equivalentie

• [Geen onjuiste rechtsopvatting dat een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevensgeschikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder extreme gebruikscondities wordt voorkomen geen inbreuk door equivalentie vormt.](#)

De klacht onder 3.3 verliest uit het oog dat het hof die chemische binding, ongeacht of de twee lagen van de binnenbuis daarnaast nog fysisch of mechanisch aan elkaar zijn gehecht, daarom heeft aangemerkt als een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevensgeschikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat - naar in cassatie niet is bestreden - die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder - ten opzichte van de in rov. 19 door het hof bedoelde normale condities - extreme gebruikscondities wordt voorkomen. De aan dit oordeel door het hof verbonden gevolgtrekking dat van octrooi-inbreuk door equivalentie geen sprake is, geeft niet blijkt van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven. De klacht onder 3.3 treft dus evenmin doel

Uitleg term "secured"

• [Geen onjuiste rechtsopvatting door uitleg conform begrip van de gemiddelde vakman "secured" in het Kastenhofer-octrooi begrijpen als "gehecht door fysische of mechanische bindingen".](#)

Het kennelijke uitgangspunt van deze klacht dat "secured" in conclusie 1 slechts kan worden begrepen als een generieke term die iedere vorm van hechting omvat, zodat een andere uitleg tot een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi leidt, is door het hof in zijn hiervoor onder 4.2.2 weergegeven rov. 19 verworpen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman "secured" in het Kastenhofer-octrooi begrijpen als "gehecht door fysische of mechanische bindingen". Dit oordeel geeft niet blijkt van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven, zodat in zoverre ook de klacht onder 3.5 faalt.

PROCESRECHT**Bewijslast rust op degene die nietigheid van een octrooi inroept**

• [Degene die de nietigheid van een \(Europees\) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv., die feiten zonodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen.](#)

• [Feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat de bewijslast in dit geval op Schneider als octrooihouder zou moeten worden gelegd, zijn, naar in 's hofs oordeel besloten ligt, door Cordis niet gesteld.](#)

Vindplaatsen: LJN: [BG7411](#)

Hoge Raad, 6 maart 2009

(J.B. Fleers, E.J. Numann, A. Hammerstein, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk)

Arrest

in de zaak van:

SCHNEIDER (EUROPE) GmbH, gevestigd te Zürich, Zwitserland, EISERES tot cassatie, verweerster in het incidentele cassatieberoep,

advocaat: P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

t e g e n

CORDIS EUROPA N.V., gevestigd te Roden, gemeente Noorderveld, VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het incidentele cassatieberoep,

advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van Nispen, thans mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Schneider en Cordis.

1. Het geding in feitelijke instanties

Schneider heeft bij exploit van 12 mei 2004 Cordis gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage en gevorderd, kort gezegd, Cordis te verbieden in alle door het octrooi aangewezen landen inbreuk te maken op het [Europees octrooi EP 0 650 740](#). Voorts heeft Schnei-

der, naast de in octrooizaken gebruikelijke nevenvorderingen, een vordering tot schadevergoeding ingesteld.

Cordis heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, dat de rechtbank het octrooi EP-NL 0 650 740 nietig zal verklaren.

De rechtbank heeft bij vonnis van 8 juni 2005 de vorderingen in conventie grotendeels toegewezen en de vordering in reconventie afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Cordis hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage en haar vordering in reconventie vermeerderd met een vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet wegens de onrechtmatige tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis. Schneider heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij **arrest van 15 maart 2007 heeft het hof** in het principaal beroep het vonnis vernietigd voor zover in conventie gewezen en, opnieuw rechtdoende, het door Schneider gevorderde afgewezen, het vonnis voor zover gewezen in reconventie bekrachtigd en Schneider veroordeeld tot vergoeding van de als gevolg van de tenuitvoerlegging van het vonnis (in conventie) door Cordis geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat. In het incidentele beroep heeft het hof het beroep verworpen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Schneider beroep in cassatie ingesteld. Cordis heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten; voor Schneider mede door mr. J.J. Brinkhof, advocaat te Amsterdam.

De **conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Lan-gemeijer** strekt tot verwerping van het principaal en het incidenteel beroep.

De advocaat van Schneider heeft bij brief van 24 december 2008 op die conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Schneider is houdster van het ook wel als het "Kastenhofer-octrooi" aangeduide, na oppositie in ongewijzigde vorm door de oppositieafdeling gehandhaafde **Europese octrooi nr. EP 0.650.740 B1**. De vermelding van de verlening van dit octrooi - voor een groot aantal Verdragsluitende Staten, waaronder Nederland - is ge-publiceerd op 22 september 1999.

(ii) Bij het octrooi gaat het om een "interventional catheter" van het type ballondilatatiecatheter. Dit type wordt gebruikt bij dotterbehandelingen en het plaatsen van stents in geval van stenose van arteriën. Een dergelijke catheter wordt doorgaans via de lies ingebracht door deze te schuiven over een eerder ingebrachte geleidingsdraad. Het type dat in deze zaak centraal staat, omvat een binnenbuis uit twee lagen en een buitenbuis. Aan het distale - dat is het verst van de operateur ver-

wijderde - einde van de buitenbuis is een ballon bevestigd, die - eenmaal aangekomen ter plaatse van de stenose - door middel van het toedienen van vloeistof kan worden opgeblazen, waardoor de plaque in de vaatwand wordt gedrukt. Zonodig wordt met behulp van de ballon ter plaatse ook een stent aangebracht ter ondersteuning van de vaatwand.

(iii) De conclusies van het octrooi luiden als volgt:

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

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

(iv) Cordis brengt wereldwijd een aantal typen interventie-katheters en daarop te plaatsen stents op de markt. Van belang zijn hier haar katheters met een binnenlaag van Plexar (209) en een buitenlaag van Pebax.

(v) Het door Cordis gebruikte Pebax valt onder "a polyamide" als bedoeld in het octrooi. Plexar, evenals polyethen (ook wel: polyethylene) een polymeer, bestaat uit met maleïnezuuranhydride (MAH) gemodificeerde polyolefinen.

3.2 De rechtbank heeft de hiervoor onder 1 vermelde, op octrooi-inbreuk gebaseerde vorderingen in conventie van Schneider grotendeels toegewezen. De reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Kastenhofer-octrooi, dat volgens Cordis niet inventief en niet namerkbaar zou zijn, heeft zij afgewezen. In hoger beroep heeft het hof, dat geen octrooi-inbreuk aanwezig achtte, de vorderingen in conventie (alsnog) afgewezen. Het heeft de afwijzing van de vordering tot nietigverklaring bekrachtigd.

4. Beoordeling van het middel in het principale beroep

uitleg van het octrooi

4.1.1 Onderdeel 1 keert zich tegen de uitleg die het hof heeft gegeven aan het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi. De in deze procedure daaromtrent ingenomen standpunten heeft het hof in rov. 12.1 - in cassatie niet bestreden - aldus samengevat

dat volgens Schneider de gemiddelde vakman daaronder zal verstaan "een polyetheen materiaal", dat wil zeggen ieder homopolymeer en ieder co-polymeer van etheen, terwijl volgens Cordis die vakman "a polyethylene" aldus zal begrijpen dat daarmee slechts homopolymeren van etheen zijn bedoeld alsmede copolymeren van etheen en a-olefinen (a-alkenen), in een hoeveelheid van minder dan 1 tot 5 gew.%, om de dichtheid en daaruit resulterende eigenschappen van de polyethenen exact in te stellen tussen 0,91 tot boven 0,96 g/cm³.

4.1.2 De door het onderdeel bestreden uitleg brengt mee dat het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi niet ziet op co-polymeren van etheen waarin - zoals wel het geval is bij het door Cordis voor de binnenlaag gebruikte Plexar - andere monomeren dan a-olefinen zijn opgenomen. De schakels in de redenering die het hof tot deze uitleg hebben geleid kunnen als volgt worden weergegeven:

1) Nergens in de conclusies (en evenmin in de beschrijving of de tekeningen) is sprake van "een polyetheen materiaal"; in conclusie 1 is sprake van "a polyethylene".

2) De gemiddelde vakman die tracht te doorgronden wat met het toegevoegde woord "a" bedoeld zou kunnen zijn, zal op grond van de vakliteratuur menen dat deze toevoeging betrekking heeft op elk homopolymeer van etheen uit de reeks homopolymeren van etheen; hij zal, mede in het licht van de in conclusie 3 uitgesproken voorkeur voor toepassing van "a high density polyethylene" (HDPE), onder "a polyethylene" ook verstaan polyethenen (waarvan de ketenlengte kan verschillen) van lage, gemiddelde en hoge dichtheid, welke dichtheid samenhangt met de mate van vertakking, waarbij HDPE een dichtheid heeft van meer dan 0,94 g/cm³, en zal zich realiseren dat geringe hoeveelheden a-olefinen (a-alkenen) als co-monomeren aanwezig kunnen zijn in de polyethenen die in het octrooi worden gebruikt. (rov. 12.2)

3) In de door Schneider aangehaalde literatuur ("Kirk-Othmer") treft men nergens de geringste aanwijzing voor co-monomeren anders dan a-olefinen. In de perceptie van de gemiddelde vakman is het dus net een stap te ver om onder "a polyethylene" ook een polyetheen te verstaan waarbij tijdens de polymerisatie andere co-monomeren dan a-olefinen zijn toegepast, zoals bijvoorbeeld het in Plexar voorkomende maleïnezuuranhydride. Dit onderstreept de juistheid van de eerste door Cordis in het geding gebrachte verklaring van dr. Kopf, die eveneens tot de hiervoor vermelde beperkte uitleg van het begrip "a polyethylene" komt. (rov. 12.3)

4) Waar het in het octrooi gaat om het met uiterst geringe wrijving glijden van een "guide wire" van metaal over een binnenlaag van polyetheen van de "inner body" zal de gemiddelde vakman, gezien de bekende ("tegendraadse") toepassing van Plexar als hechtlaag voor van elkaar verschillende materialen, Plexar niet in het octrooi meelesen. (rov. 12.4)

5) Noch in het verleningsdossier, noch in de overige in rov. 12.5 genoemde documenten is de geringste aan-

wijzing te vinden dat het tot de vakkennis van de gemiddelde vakman behoort dat het reeds lang bekende (als hechtmateriaal toegepaste) gemodificeerde HDPE (Plexar) tot de (als constructiemateriaal toegepaste) (HD)PE (co)polymeren in de (beperkte) zin van het octrooi wordt gerekend. (rov. 12.5)

4.1.3 Het onderdeel - dat niet klaagt over de door het hof bij de uitleg van het octrooi gehanteerde maatstaf - behelst, na een inleiding in 2.1 en 2.2, onder 2.3 in de eerste plaats het betoog dat die uitleg te beperkt en daarmee onjuist is. Het onderdeel voert aan:

"De aanduiding "a high density polyethylene" in de conclusies is eenduidig genoeg generiek voor de gemiddelde vakman om onder dat begrip ook te verstaan een polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere comonomeren dan a-olefinen zijn toegepast zoals het comonomer MAH, terwijl deze aanduiding (ook) past in de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte, te weten een katheter voorzien van een tweelagige binnenbuis, welke zodanig is vervaardigd, bij voorkeur door coëxtrusie, dat de uit "een polyamide" bestaande (PA) buitenlaag en de uit "een polyethyleen" bestaande (PE) binnenlaag aan elkaar zijn gehecht ("be secured to one another")."

4.1.4 Dit betoog moet worden verworpen. Het hof heeft - naar ook in 4.4.1 van de toelichting namens Schneider wordt betoogd - terecht de betrokken term uit de conclusie uitgelegd door vast te stellen hoe de gemiddelde vakman die begrijpt. Anders dan in het onderdeel tot uitgangspunt lijkt te worden genomen, bestaat geen grond voor het oordeel dat de aanduiding "a high density polyethylene" geen andere uitleg toelaat dan dat daaronder ook is te verstaan polyetheen als hiervoor in 4.1.3 is bedoeld, dat wil zeggen: polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere co-monomeren dan a-olefinen zijn toegepast. Het hof heeft, uitgaande van die, derhalve niet onbegrijpelijke, uitleg, de conclusie dus niet "herschreven" en bijgevolg evenmin beperkt, zoals in dit verband in de toelichting op het middel wordt opgemerkt. Evenmin impliceert de door het hof gegeven uitleg het - zonder goede grond gegeven - oordeel dat Schneider afstand heeft gedaan van de bescherming waarop het octrooi naar het essentiële van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft.

4.1.5 De overige in onderdeel 1 aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

inbreuk?

4.2.1 Onderdeel 2 richt klachten (3.1-3.7) tegen het oordeel van het hof dat Cordis geen inbreuk maakt op het Kastenhofer-octrooi. De klacht onder 3.1, gericht tegen het oordeel dat van een letterlijke inbreuk op het octrooi geen sprake is, neemt tot uitgangspunt dat onderdeel 1 doel treft. Nu dit onderdeel faalt, geldt voor die klacht hetzelfde.

4.2.2 De klachten onder 3.2 - 3.6 hebben betrekking op rov. 22. Die rechtsoverweging - waaraan het hof in rov. 19 heeft doen voorafgaan zijn oordeel dat Schneider

aan de stand der techniek heeft toegevoegd een katheter voorzien van een tweelagige binnenbuis, welke zodanig is vervaardigd, bij voorkeur door coëxtrusie, dat de uit "een polyamide" bestaande buitenlaag en de uit "een polyethyleen" bestaande binnenlaag aan elkaar zijn gehecht ("be secured to one another") door fysieke of mechanische bindingen - luidt als volgt:

"Uitgaande van dezelfde, voor de hand liggende gedachte van een binnenbuis bestaande uit een PA-buitenlaag en een PE-binnenlaag, is Cordis tot een andere oplossing dan die van Schneider gekomen, namelijk een catheter met een tweelagige binnenbuis welke zodanig is vervaardigd door coëxtrusie, dat de uit "een polyamide" bestaande buitenlaag en de uit "het met MAH gemodificeerde polyethyleen Plexar" bestaande binnenlaag aan elkaar zijn gehecht door chemische bindingen (...)

Deze oplossing is niet ondergeschikt, maar nevenge-schikt aan die van Schneider; Cordis bouwt derhalve niet voort op enige "verdienste" van Schneider.

Toegespijst op de thans in de praktijk gehanteerde equivalentietesten overweegt het hof nog als volgt.

"In de "function/way/result"-test ontbreekt het aan "in wezen dezelfde wijze"; een "physical bond" tussen de PA-buitenlaag en de (HD PE-binnenlaag is een wezenlijk andere wijze van "be secured to one another" in de in van conclusie 1 van het octrooi dan "a chemical bond". Bovendien is er geen sprake van "in wezen hetzelfde resultaat", omdat "a chemical bond" (in tegenstelling tot "a physical bond") voor een zodanig verbeterde hechting tussen de PA- en PE-laag zorgt dat delaminatie ook onder extreme gebruikscondities van de catheter wordt voorkomen. Wat de "insubstantial difference"-test betreft wordt opgemerkt dat hier geen sprake is van een verschil dat de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid als equivalent zal aanmerken. Immers, aan Cordis is daarvoor een eigen octrooi (...) verleend.

Derhalve is er ook geen inbreuk op equivalente wijze."

4.2.3 De klacht onder 3.3 - voorafgegaan door een inleiding in 3.2 - komt erop neer dat het hof met dit oordeel heeft miskend dat de beide lagen van de binnenbuis van Cordis niet slechts een chemische, maar ook een fysieke of mechanische binding met elkaar hebben en dat dan ook niet gesproken kan worden van een andere hechting of binding (chemisch in plaats van fysiek), maar van een extra hechting of binding (chemisch naast fysiek), terwijl evenmin sprake is van een (wezenlijk) andere oplossing dan die van het Kastenhofer-octrooi, nu ook met de fysieke of mechanische bindingen tussen HDPE en PA een in de praktijk bruikbare hechting wordt verkregen. In de klacht onder 3.4 wordt daaraan toegevoegd dat, voor zover het hof heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding, dit oordeel onbegrijpelijk is.

4.2.4 Deze laatste klacht (3.4) mist feitelijke grondslag, aangezien het hof niet heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding.

De klacht onder 3.3 verliest uit het oog dat het hof die chemische binding, ongeacht of de twee lagen van de binnenbuis daarnaast nog fysiek of mechanisch aan elkaar zijn gehecht, daarom heeft aangemerkt als een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevenge-schikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat - naar in cassatie niet is bestreden - die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder - ten opzichte van de in rov. 19 door het hof bedoelde normale condities - extreme gebruikscondities wordt voorkomen. De aan dit oordeel door het hof verbonden gevolgtrekking dat van octrooi-inbreuk door equivalentie geen sprake is, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven. De klacht onder 3.3 treft dus evenmin doel.

4.2.5 Onder 3.5 klaagt het onderdeel subsidiair dat ook wanneer de twee lagen van de binnenbuis van Cordis uitsluitend door chemische bindingen aan elkaar zouden zijn gehecht, toch sprake is van letterlijke inbreuk op, althans ondergeschiktheid aan de uitvinding dan wel oplossing van Schneider. Het hof, zo vervolgt de klacht onder meer, heeft immers miskend dat in conclusie 1 gesproken wordt van "two superposed layers (...) of materials secured in relation to one another" zonder dat in de conclusies, beschrijving en tekeningen de (aard van) hechting is beperkt tot een chemische of mechanische dan wel fysieke hechting, zodat - gelijk Schneider in feitelijke aanleg heeft betoogd - de gemiddelde vakman uit die tekst niet begrijpt of moet begrijpen dat de conclusies zijn beperkt tot een mechanische of fysieke binding.

4.2.6 Het kennelijke uitgangspunt van deze klacht dat "secured" in conclusie 1 slechts kan worden begrepen als een generieke term die iedere vorm van hechting omvat, zodat een andere uitleg tot een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi leidt, is door het hof in zijn hiervoor onder 4.2.2 weergegeven rov. 19 verworpen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman "secured" in het Kastenhofer-octrooi begrijpen als "gehecht door fysieke of mechanische bindingen". Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven, zodat in zoverre ook de klacht onder 3.5 faalt.

4.2.7 De overige klachten van onderdeel 2 kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5. Beoordeling van de middelen in het incidentele beroep

octrooi nietig?

5.1 Middel I betreft de verwerping van de door Cordis gestelde niet-nawerkbaarheid van (de coëxtrusie van de tweelagige binnenbuis van) het Kastenhofer-octrooi, terwijl middel II klachten richt tegen de verwerping van het standpunt dat de geotrooieerde uitvinding inventiviteit zou ontberen.

5.2.1 Onderdeel I.1 klaagt in de eerste plaats dat in de bestreden uitspraak niet valt te lezen of het hof de be-

wijslast dat het octrooi nawerkbaar is op Schneider legt, dan wel de bewijslast dat het niet nawerkbaar is op Cordis. Deze klacht mist feitelijke grondslag: zoals nader uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3-3.5 ligt in het bestreden arrest besloten dat Cordis diende te bewijzen dat, zoals zij stelde, het octrooi niet nawerkbaar was. Onderdeel I.1 kan dus in zoverre niet tot cassatie leiden.

5.2.2 Dit onderdeel bevat voorts de klacht dat indien - zoals blijkt het in 5.2.1 overwogene het geval is - het hof heeft geoordeeld dat de bewijslast inzake de niet-nawerkbaarheid op Cordis rust, dit oordeel onjuist is, zeker nu Cordis gemotiveerd heeft gesteld dat de beschreven uitvinding niet nawerkbaar is.

5.2.3 Ook deze klacht treft geen doel. **Degene die de nietigheid van een (Europees) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv., die feiten zonodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen. Feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat de bewijslast in dit geval op Schneider als octrooihouder zou moeten worden gelegd, zijn, naar in 's hofs oordeel besloten ligt, door Cordis niet gesteld.**

5.2.4 De klacht van onderdeel I.2 omtrent het passeren van het bewijsaanbod van Cordis faalt op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.9 en 3.10.

5.3 De overige klachten van onderdeel I alsmede de klachten van onderdeel II kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale en in het incidentele beroep:
verwerpt het beroep;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren E.J. Numann, A. Hammerstein, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 6 maart 2009.

Conclusie A.-G Langemeijer

C07/204HR

Mr. F.F. Langemeijer

Zitting 12 december 2008 (bij vervroeging)

Conclusie inzake:

Schneider (Europe) GmbH

tegen

Cordis Europa N.V.

In dit door de octrooihoudster aangevragen geding heeft de verweerster een beroep gedaan op de nietigheid van het octrooi, omdat dit niet zou voldoen aan de

vereisten van nawerkbaarheid en inventiviteit. In cassatie staan deze onderwerpen alsmede de uitleg van het octrooi centraal.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten(1):

1.1.1. Eiseres in het principaal cassatieberoep (hierna: Schneider; een in Zwitserland gevestigde vennootschap die deel uitmaakt van de Boston Scientific-groep) is houdster van het Europees octrooi nr. EP 0.650.740 B1, naar de naam van de uitvinder ook wel aangeduid als het "Kastenhofer-octrooi".

1.1.2. Dit octrooi heeft betrekking op een ingreepkatheter (interventional catheter), een medisch instrument voor de bestrijding van hart- en vaatziekten. De aanvraag voor het octrooi is ingediend op 27 oktober 1993, zonder beroep op prioriteit(2). De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 22 september 1999. Het octrooi is verleend voor het grondgebied van een aantal landen, waaronder Nederland.

1.1.3. Tegen de beslissing tot verlening van het octrooi is oppositie ingesteld. Het octrooi is bij beslissing van de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) van 10 april 2002 ongewijzigd gehandhaafd.

1.1.4. Het gaat om een dilatatieballonkatheter, welke wordt gebruikt bij Dotterbehandelingen en het plaatsen van stents in geval van stenose van arteriën (zgn. angioplastieke behandelingen)(3). Een ballonkatheter wordt doorgaans via een snede in de lies ingebracht en door het vaatstelsel geschoven over een eerder ingebrachte geleidedraad (guide wire) tot aan de plaats van de stenose. Het type ballonkatheter dat in deze zaak centraal staat omvat een binnenbuis, bestaande uit twee lagen, en een buitenbuis. Aan het uiteinde van de buitenbuis is de ballon bevestigd die, eenmaal aangekomen ter plaatse van de stenose, door middel van toediening van een vloeistof kan worden opgeblazen, waardoor de plaque in de vaatwand wordt gedrukt (en de bloeddorstrooming in de ader wordt hersteld, toevoeging A-G). Zo nodig wordt ter plaatse een stent aangebracht ter ondersteuning van de vaatwand, welke daartoe over de ballon wordt geplaatst, door het opblazen van de ballon expandeert en ter plaatse achterblijft. Door de ballon vervolgens te laten leeglopen kan de katheter worden verwijderd. 1.1.5. Naar de vaststelling van de rechtbank moet zulk een katheter over een aantal deels tegenstrijdige eigenschappen beschikken. De ballonkatheter moet soepel over de geleidedraad kunnen glijden, ter voorkoming van verder opduwen van de geleidedraad in het vaatstelsel bij het inbrengen van de katheter, waardoor de geleidedraad zou worden verfrommeld. Verder moet de ballon stevig kunnen worden bevestigd aan de katheterbuis, omdat de ballon bij het opblazen onder hoge druk wordt gezet. De diameter van de katheter moet zo klein mogelijk zijn. Voorts moet de katheter voldoende stijfheid hebben om tegen de weerstand van het vaatstelsel in te kunnen worden geduwd, maar anderzijds ook voldoende flexibel zijn om de deels scherpe bochten van het vaatstelsel te kunnen doorlopen. Die flexibiliteit mag echter weer

niet te groot zijn, omdat de katheter dan knikt bij het opduwen hetgeen deze onbruikbaar maakt.

1.1.6. De conclusies van het Kastenhofer-octrooi luiden als volgt(4):

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

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

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

en in de op dit punt niet bestreden Nederlandse vertaling:

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

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

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

1.1.7. Verweerster in cassatie (hierna: Cordis) maakt deel uit van de Cordis-groep, die weer een onderdeel is van het Johnson & Johnson-concern en is eveneens ac-

tief op het terrein van de medische hulpmiddelen. Cordis brengt in een aantal landen, waaronder Nederland, ingreepkatheters en daarop te plaatsen stents op de markt. Voor deze procedure zijn van belang: Cordis' katheters met een binnenbuis met een binnenlaag van "Plexar" en een buitenlaag van "Pebax".

1.2. Bij inleidende dagvaarding van 12 mei 2004 heeft Schneider Cordis gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage(5), stellende dat Cordis inbreuk maakt op het Kastenhofer-octrooi. Schneider heeft gevorderd dat Cordis zal worden verboden inbreuk te maken op dit octrooi. Daarnaast heeft Schneider de in octrooizaken gebruikelijke nevenvorderingen ingesteld, waaronder een vordering tot schadevergoeding.

1.3. Cordis heeft de vorderingen bestreden. Volgens Cordis is van een inbreuk op het Kastenhofer-octrooi geen sprake. De binnenbuis van Cordis' katheters heeft immers een buitenlaag van Pebax en een binnenlaag van Plexar: deze materialen vallen niet naar de letter, noch uit hoofde van equivalentie onder de beschermingsomvang van het Kastenhofer-octrooi.

1.4. Daarnaast heeft Cordis een beroep gedaan op nietigheid van het Kastenhofer-octrooi. De daarin beschreven uitvinding voldoet volgens Cordis niet aan het vereiste dat zij duidelijk genoeg is om door de vakman te worden nagewerkt(6). Dit gebrek geldt in het bijzonder de wijze waarop beide lagen aan elkaar zijn verbonden ("secured" in: "two superposed layers of materials secured in relation to one another" volgens octrooi-conclusie 1) en het over elkaar heen uitpersen van de buitenlaag en de binnenlaag volgens octrooi-conclusie 2 ("co-extrusion").

Bovendien voldoet de in het Kastenhofer-octrooi beschreven uitvinding volgens Cordis niet aan het vereiste van inventiviteit(7). Volgens Cordis lag het voor de vakman voor de hand, een binnenbuis te willen vervaardigen met een binnenlaag van een polyethyleen en een buitenlaag van een polyamide, maar was een technisch probleem dat deze beide materialen niet chemisch aan elkaar binden, althans niet zodanig kunnen worden verbonden dat geen delaminatie tijdens het gebruik van de binnenbuis optreedt. De uitvinding van Kastenhofer bood voor dit probleem niet meer dan een schijnoplossing ("two superposed layers of materials secured in relation to one another", respectievelijk "co-extrusion"). Cordis stelt dat zij later voor dit technische probleem wel een uitvoerbare oplossing heeft gevonden (het in de gedingstukken genoemde Fontirroche-octrooi). In reconventie heeft Cordis op deze gronden de nietigverklaring van het Kastenhofer-octrooi gevorderd.

1.5. Bij vonnis van 8 juni 2005(8) heeft de rechtbank de vordering in conventie grotendeels(9) toegewezen en de vordering in reconventie afgewezen. De rechtbank constateerde dat het onderhavige technische terrein een "dicht bebost octrooigebied" is. De rechtbank was van oordeel dat destijds de meest nabije stand van de techniek te vinden was in het Machold-octrooi (EP 0 351 687 A2). Het objectieve probleem voor de gemiddelde vakman die vanuit het Machold-octrooi vertrekt, is volgens de rechtbank gelegen in de keuze van een

samenstel van kunststofmaterialen voor de binnenbuis, opdat de binnenzijde daarvan minder wrijving met de geleidedraad oplevert in combinatie met een betere 'knik-weerstand' en een betere hechting van de dilatatieballon aan de buitenzijde van de binnenbuis (rov. 3.5 Rb). De geoctrooieerde uitvinding betreft de keuze van het materiaal voor de binnenlaag en de buitenlaag van de binnenbuis en biedt een oplossing voor dit technische probleem. Naar het oordeel van de rechtbank is de in het Kastenhofer-octrooi beschreven oplossing voldoende inventief (rov. 3.6 - 3.9 Rb). Met betrekking tot de gestelde niet-nawerkbaarheid, was de rechtbank van oordeel dat Cordis tegenover het verweer van Schneider onvoldoende aan haar stelplicht heeft voldaan (rov. 3.10 - 3.12 Rb). De rechtbank verwierp het beroep op de nietigheid van het octrooi.

1.6. Met betrekking tot de door Schneider gestelde inbreuk overwoog de rechtbank dat behoort te worden nagegaan wat de achter de bewoordingen van de octrooi-conclusie liggende uitvindingsgedachte is. Dat is in dit geval: een binnenbuis met een buitenlaag vervaardigd van een polyamide en een binnenlaag vervaardigd van een polyethyleen. Zowel in de beschrijving als in de octrooi-conclusie is gebruik gemaakt van het onbepaalde lidwoord "a" ("a polyethylene" respectievelijk "a polyamid"). Volgens Schneider zijn onder deze termen niet alleen homopolymere te begrijpen, maar wordt met deze termen een verzameling van polyethyleen, respectievelijk polyamide (kunst-)stoffen aangeduid. Volgens Schneider kunnen daartoe ook copolymeren, zoals Pebax en Plexar, worden gerekend(10). De rechtbank nam dit standpunt van Schneider over: door de toepassing van een binnenbuis met een buitenlaag van Pebax in combinatie met een binnenlaag van Plexar, past Cordis de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte toe. Bij toepassing van de function-way-result-test is volgens de rechtbank sprake van inbreuk door equivalentie (rov. 3.14 - 3.17 Rb).

1.7. Cordis heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage en haar vordering in reconventie vermeerderd met een vordering tot schadevergoeding ter zake van de tenuitvoerlegging van het (bij voorraad uitvoerbaar verklaarde) vonnis van de rechtbank. Schneider heeft in incidenteel hoger beroep een grief aangevoerd. Bij arrest van 15 maart 2007 heeft het hof op het principaal hoger beroep het vonnis van de rechtbank vernietigd, voor zover dit betrekking heeft op de vordering in conventie. Opnieuw rechtdoende, heeft het hof geen octrooi-inbreuk aanwezig geacht, ook niet uit hoofde van equivalentie (rov. 21 - 24). Het hof wees daarom de vorderingen van Schneider in conventie alsnog af. Dientengevolge kwam het hof tot de beslissing dat Schneider onrechtmatig jegens Cordis heeft gehandeld door het vonnis van de rechtbank ten uitvoer te leggen.

1.8. Evenals de rechtbank verwierp het hof het beroep van Cordis op nietigheid van het Kastenhofer-octrooi, zowel op het punt van de gestelde niet-nawerkbaarheid (rov. 13) als ten aanzien van het gestelde gebrek aan inventiviteit (rov. 14 - 20). De gronden waarop dit oor-

deel berust zullen hieronder nader aan de orde komen. Het hof heeft de afwijzing van de vordering in reconventie, tot nietigverklaring van het octrooi, bekrachtigd. De incidentele grief van Schneider, welke in cassatie geen rol meer speelt, is door het hof verworpen.

1.9. Schneider heeft - tijdig - beroep in cassatie ingesteld. Cordis heeft geconcludeerd tot verwerping van dit beroep en heeft van haar kant incidenteel cassatieberoep ingesteld. Nadat Schneider had geconcludeerd tot verwerping daarvan, hebben partijen hun standpunten schriftelijk laten toelichten, met re- en dupliek.

2. Bespreking van het principaal cassatiemiddel (beschermingsomvang; uitleg octrooi)

2.1. Het cassatiemiddel van Schneider valt uiteen in twee onderdelen. Het eerste onderdeel (paragraaf 2 van de cassatiedagvaarding) heeft betrekking op de uitleg welke het hof aan het octrooi heeft gegeven. Het tweede onderdeel (paragraaf 3) is gericht tegen het oordeel dat Cordis geen inbreuk heeft gemaakt op het Kastenhofer-octrooi.

2.2. De beschermingsomvang van het Kastenhofer-octrooi wordt bepaald aan de hand van art. 53 lid 2 ROW 1995 en van art. 69 EOV en het daarbij behorende Protocol van Uitleg. Deze maatstaf, die door het hof in rov. 6 tot uitgangspunt is genomen, is in de rechtspraak van de Hoge Raad bij herhaling aan de orde geweest(11). Volledigheidshalve zij erop geattendeerd dat ingaande 13 december 2007 - dus eerst na de uitspraak van het bestreden arrest - een tweede artikel aan het Protocol van Uitleg is toegevoegd, waarin de mogelijkheid is erkend van inbreuk door equivalentie(12). In de tekst van het eerste lid van art. 69 EOV is wijziging gebracht doordat de woorden "the terms of" zijn weggelaten uit de bepaling die tot die datum luidde: "The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims". In de s.t. van de zijde van Schneider wordt opgemerkt dat deze wijzigingen ook betrekking hebben op octrooien die op 13 december 2007 reeds waren verleend, zoals het Kastenhofer-octrooi(13). Dit neemt niet weg dat in dit cassatieberoep ter beoordeling staat of het hof op 15 maart 2007 het toen geldende recht juist heeft toegepast.

2.3. Een polymeer (Grieks voor: veel deeltjes) is volgens Van Dale een molecuul, bestaande uit een aaneenschakeling van monomeren die aan elkaar zijn gekoppeld. Een monomeer is een enkelvoudige chemische verbinding. Een polymeer kan honderden of zelfs duizenden monomeren omvatten. Een voorbeeld van een synthetisch polymeer is: polyethyleen. Ethyleen, ook wel etheen, wordt verkregen door het kraken van nafta, een derivaat van aardolie. Voor dit geschil is van belang: high density polyethylene (HDPE). De dichtheid van polyethyleen wordt aangegeven in gram per kubieke centimeter. Met de term "homopolymere" in de gedingstukken is kennelijk bedoeld: polymeren, bestaande uit één soort monomeren. Met de term "copolymeren" is kennelijk bedoeld: polymeren, bestaande uit meer dan één soort monomeren(14).

2.4. Volgens rov. 11 is het door Cordis voor de buitenlaag toegepaste Pebax begrepen onder de aanduiding "a polyamid" in conclusie 1 van het Kastenhofer-octrooi. Die vaststelling is in cassatie niet bestreden. Het gaat in cassatie alleen nog om de vraag of de door Cordis voor de binnenlaag toegepaste kunststof "Plexar 290" is begrepen onder de aanduiding "a polyethylene" in conclusie 1 van het Kastenhofer-octrooi. In rov. 8 heeft het hof vastgesteld dat het door Cordis gebruikte Plexar bestaat uit met maleïnezuuranhydride (maleic anhydride ofwel MAH)(15) gemodificeerde polyolefinen(16).

2.5. Het eerste onderdeel van het middel van Schneider is gericht tegen het oordeel dat het begrip "a polyethylene" in octrooi-conclusie 1 van het Kastenhofer-octrooi niet (mede) ziet op polymeren van etheen waarin andere monomeren dan a-olefinen zijn opgenomen (rov. 12.3 - 12.6). De klacht moet worden gezien tegen de achtergrond van het geschil over de uitleg van "a polyethylene" in de octrooi-conclusie, dat door het hof in rov. 12.1 als volgt is samengevat:

"Volgens Schneider zal de gemiddelde vakman daaronder verstaan: "een polyetheen materiaal" (...), waaronder naar het hof begrijpt, moet worden verstaan ieder homopolymeer en ieder copolymeer van etheen. Cordis daarentegen is van oordeel dat de vakman zal begrijpen dat slechts homopolymeren van etheen zijn bedoeld, alsmede, naar het hof begrijpt, copolymeren van etheen en a-olefinen (a-alkenen), in een hoeveelheid van minder dan 1 tot 5 gew.%, om de dichtheid en daaruit resulterende eigenschappen van de polyethenen exact in te stellen tussen 0,91 tot boven 0,96 gram per cm³ (zie de eerste verklaring van dr. Kopf onder 37)." Onder verwijzing naar voor de gemiddelde vakman destijds toegankelijke vakliteratuur heeft het hof uiteengezet wat de vakman zal verstaan onder "a polyethylene". De vakman zal zich realiseren dat geringe hoeveelheden a-olefinen als comonomeren aanwezig kunnen zijn in de polyethenen die in het octrooi worden gebruikt (rov. 12.2). In de perceptie van de gemiddelde vakman is het echter een stap te ver om onder "a polyethylene" ook te verstaan: een polyethyleen waarbij tijdens de polymerisatie andere comonomeren dan a-olefinen zijn toegepast (rov. 12.3). Het hof verwierp de tegenwerping van Schneider dat in brochures van Equistar, de fabrikant van Plexar, steun voor haar standpunt te vinden is. Nu het in de uitvinding gaat om het met uiterst geringe wrijving glijden van de metalen geleidedraad over een laag van polyethyleen, zal de gemiddelde vakman volgens het hof een materiaal als Plexar niet in het octrooi lezen, gelet op de bekende ("tegendraadse") toepassing van Plexar als hechtlaag (rov. 12.4). Noch in het verleningsdossier noch in de overgelegde documenten is ook maar de geringste aanwijzing te vinden dat het tot de vakkennis van de gemiddelde vakman behoorde dat het reeds lang bekende en als hechtmateriaal toegepaste modified high density polyethylene "Plexar" wordt gerekend tot de - hier als constructiemateriaal toegepaste - polyethyleen-copolymeren in de zin van het octrooi (rov. 12.5).

2.6. Het middelonderdeel klaagt dat dit oordeel in strijd is met art. 69 EOV, het daarbij behorende Protocol van

Uitleg en de rechtspraak van de Hoge Raad over de uitleg van octrooien(17). De klacht (cassatiedagvaarding onder 2.2 en 2.3) houdt samengevat in dat de door het hof aan de conclusies 1 (en 3) van het Kastenhofer-octrooi gegeven uitleg te beperkt is, althans zonder nadere motivering onbegrijpelijk. De aanduiding "high density polyethylene (HDPE)" in het octrooischrift is volgens het middelonderdeel voor de gemiddelde vakman "eenduidig genoeg generiek" om daaronder mede te begrijpen: een polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere comonomeren dan a-olefinen zijn gebruikt, zoals in dit geval maleïnezuuranhydride (MAH).

2.7. Volgens de toelichting op deze klacht komt het oordeel van het hof erop neer dat Schneider afstand zou hebben gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi haar aanspraak geeft. In haar s.t. heeft Schneider deze klacht nader uitgewerkt: zij stelt, kort samengevat, dat de redengeving van het hof innerlijk tegenstrijdig is doordat het hof enerzijds het octrooi (niet gedeeltelijk nietig verklaart en dus) onverkort in stand houdt en anderzijds de generieke aanduiding "a polyethylene" tracht te beperken door kenmerken aan de uitvinding toe te voegen, als gevolg waarvan de beschermingsomvang afneemt(18). Anders dan het hof overweegt, doet het er niet toe of met maleïnezuuranhydride gemodificeerd high density-polyethylene bij de vakman bekend was als hechtmiddel: volgens de klacht komt het uitsluitend erop aan of de gemiddelde vakman Plexar (gemodificeerd polyethyleen) zal aanmerken als 'a polyethylene'. De omstandigheid dat het handboek van Kirk-Othmer geen aanwijzing bevat voor comonomeren anders dan a-olefinen, biedt volgens het middel geen toereikende verklaring voor een beperking van het generieke begrip 'a polyethylene'. Volgens het middel klemt dit te meer, omdat het hof bij de uitleg van het begrip 'a polyamide' wél is uitgegaan van een ruim begrip.

2.8. In de bestreden overwegingen heeft het hof het perspectief van de gemiddelde vakman tot uitgangspunt genomen. Dat uitgangspunt geeft in ieder geval niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Klaarblijkelijk deelt het hof niet de mening van Schneider dat de vakman die in de conclusies van het Kastenhofer-octrooi het begrip "a polyethylene" tegenkomt, en voor de uitleg hiervan te rade gaat bij de beschrijving en de tekeningen, deze aanduiding opvat als zodanig generiek dat daaronder mede zijn te verstaan: polyethylenen tijdens de polymerisatie waarvan comonomeren anders dan a-olefinen zijn toegepast. Dit oordeel berust op een vaststelling en waardering van de feiten - te weten het inzicht van de gemiddelde vakman -, die in een cassatieprocedure niet op juistheid kan worden getoetst. Voor zover Schneider voor ogen heeft dat het hof vanuit chemisch of natuurkundig oogpunt een te beperkte betekenis heeft gegeven aan de term "a polyethyleen"(19), is dat geen wettelijke grond voor cassatie (art. 79 lid 1 RO). De veronderstelling dat het hof, door toevoeging van aanvullende kenmerken, de beschermingsomvang van het octrooi heeft beperkt, is m.i. niet juist. De redenering van Schneider, ook in cas-

satie, gaat uit van een generiek, in beginsel alomvattend verzamelbegrip waarop door het hof een beperking zou zijn aangebracht. Dat is nu juist de opvatting, welke door het hof uitdrukkelijk niet is gevolgd.

2.9. De beslissing is evenmin onbegrijpelijk te noemen. Voor zover Schneider voor ogen heeft dat een verzamelaanduiding steeds alle exemplaren in de verzameling omvat voor zover deze niet uitdrukkelijk zijn uitgezonderd, miskent zij dat in dit geding nu juist ter discussie stond wat voor de gemiddelde vakman de betekenis van deze verzamelaanduiding is. Kortom, de omvang van de verzameling staat niet vast. In de feitelijke instanties hebben partijen gestreden over de vraag of de term "a polyethylene" in het algemeen een wetenschappelijke betekenis heeft die uitsluitend homopolymeren omvat dan wel mede copolymeren omvat. Daarbij hebben partijen aandacht besteed aan de betekenis van het lidwoord "a" in dit verband en aan een uitspraak van een Amerikaanse rechter van 10 mei 2004 in een procedure tussen vennootschappen van dezelfde concerns, waarbij aan het begrip "polyethylene" een beperkte uitleg werd gegeven(20). Bij gebreke van overeenstemming lag het in de rede - en is het ook niet in strijd met de relevante jurisprudentie - dat het hof, redenerend vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman die kennis neemt van de octrooi-conclusie(s), de beschrijving en de tekeningen, te rade is gegaan bij de handboeken op dit terrein en andere voor de gemiddelde vakman toegankelijke informatiebronnen. De daaruit volgende beslissing is niet onbegrijpelijk. Het hof heeft de gronden vermeld waarop het tot een ander oordeel kwam en die motivering kan het oordeel dragen.

2.10. In de cassatiedagvaarding onder 2.4 klaagt Schneider dat de enkele omstandigheid dat in het handboek van Kirk-Othmer nergens een aanwijzing is te vinden om hieronder ook comonomeren anders dan a-olefinen te begrijpen, niet noodzakelijk meebrengt dat het voor de gemiddelde vakman te ver gaat, onder 'a polyethylene' ook een polyetheen te verstaan, tijdens de polymerisatie waarvan andere comonomeren dan a-olefinen zijn toegepast, die een bepaalde functionaliteit in de polymeerketen introduceren, zoals maleïnezuuranhydride. Schneider wijst erop dat het hof in rov. 12.4 overweegt dat de gemiddelde vakman zich zal realiseren dat zelfs de toevoeging van geringe hoeveelheden a-olefine comonomeren een "pronounced effect on polymer properties" zal hebben en dat dit temeer zal gelden voor vreemde comonomeren zoals maleïnezuuranhydride (MAH).

2.11. Deze motiveringsklacht faalt. Het hof heeft zijn oordeel niet louter gebaseerd op de omstandigheid dat in het genoemde handboek zo'n aanwijzing niet is te vinden. Het hof heeft zich verplaatst in de situatie van de vakman, die - anders dan Schneider - het niet vanzelfsprekend vindt dat met de aanduiding "a polyethylene" ook een stof als Plexar is bedoeld en die in de vakliteratuur en andere voor hem beschikbare informatiebronnen gaat zoeken, om een en ander vervolgens te combineren met hetgeen de conclusie van het octrooi, beschouwd in verband met de beschrijving

en de tekeningen, hem daarover leert. De overwegingen van het hof (rov. 12.2 - 12.5) maken voldoende duidelijk op welke gronden het hof van oordeel is dat de gemiddelde vakman niet erop bedacht is dat onder 'a polyethylene' in deze octrooi-conclusie (ook) een met maleïnezuuranhydride gemodificeerde stof moet worden begrepen.

2.12. Onder 2.5 wordt geklaagd dat, voor zover het hof de betekenis van 'a polyethylene' mede heeft gebaseerd op de eerste verklaring van dr. Kopf (rov. 12.3) en/of op de productbrochures van Equistar (rov. 12.4 en 12.5), dit onjuist althans onbegrijpelijk is omdat het volgens rov. 10 aankomt op de voor de gemiddelde vakman gebruikelijke betekenis, zoals die in de handboeken is te vinden.

2.13. In rov. 10 heeft het hof overwogen dat, nu elke aanwijzing ontbreekt dat de bedoelde begrippen in de context van het octrooi een speciale betekenis hebben gekregen - welk oordeel in cassatie niet is bestreden -, de gemiddelde vakman ervan zal uitgaan dat Schneider de gebruikelijke betekenis op het oog heeft gehad zoals die in de handboeken op het onderhavige vakgebied is te vinden. In rov. 12.2 heeft het hof besproken wat het handboek van Kirk-Othmer de vakman hierover leert. Wanneer het hof aan het slot van rov. 12.3 toevoegt dat dit, door Schneider genoemde handboek de juistheid van de eerste verklaring van dr. Kopf (onder 30 - 39) onderstreept, heeft het hof daarmee niet willen zeggen dat die eerste verklaring van dr. Kopf behoort tot de voor de gemiddelde vakman toegankelijke vakinformatie. Het hof heeft in deze passage slechts willen reageren op het debat waarin een beroep op deze verklaring van dr. Kopf werd gedaan. Naar aanleiding van Schneiders verweer is het hof in rov. 12.4 nog ingegaan op de argumenten die zij ontleende aan de productbrochure van Equistar, de fabrikant van Plexar. Ook uit die aanvullende informatie blijkt volgens het hof niet dat de gemiddelde vakman onder 'a polyethylene' een materiaal als Plexar heeft moeten begrijpen. De klacht mist daarom feitelijke grondslag. Onder 2.6 wordt slechts voortgebouwd op de voorgaande klachten. De slotsom is dat het eerste middelonderdeel niet tot cassatie leidt.

2.14. Het tweede middelonderdeel (paragraaf 3 van de cassatiedagvaarding) bestrijdt de gevolgtrekking dat Cordis geen inbreuk heeft gemaakt op het Kastenhofer-octrooi (rov. 21 - 22). De klacht in de cassatiedagvaarding onder 3.1 heeft betrekking op de vraag of sprake is van een letterlijke inbreuk op het octrooi (rov. 21). Deze klacht hangt samen met de uitleg van de term 'a polyethylene'. Zij bouwt voort op het eerste middelonderdeel en behoeft na het voorgaande geen afzonderlijke bespreking meer. De overige klachten van dit middelonderdeel zien op de vraag of sprake is van octrooi-inbreuk door equivalentie (rov. 22). Zij houden kort samengevat het volgende in. Onder 3.2 wordt geklaagd dat het bestreden oordeel blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting, althans onbegrijpelijk of ontoereikend is gemotiveerd. Onder 3.3 wordt geklaagd dat het hof heeft miskend dat bij de binnenbuis van Cordis de beide lagen niet slechts een chemische

binding, maar ook een fysische en mechanische binding met elkaar hebben. Volgens deze klacht heeft Cordis dus geen andere oplossing gevolgd dan die, welke in het Kastenhofer-octrooi wordt beschermd. Hoogstens is er sprake van een extra oplossing voor hetzelfde probleem. Onder 3.4 wordt geklaagd dat, voor zover het hof van oordeel is dat bij de binnenbuis van Cordis sprake is van een uitsluitend chemische binding, dat oordeel onbegrijpelijk is.

2.15. In rov. 17 is het hof tot het oordeel gekomen dat het, op basis van de materiaaleigenschappen, in de binnenbuis van een katheter van het "over the wire"-type toepassen van "a polyethylene" als materiaal voor de binnenlaag en "a polyamide" als materiaal voor de buitenlaag voor de gemiddelde vakman voor de hand lag. De uitvinding volgens het Kastenhofer-octrooi heeft aan de stand van de techniek toegevoegd dat de binnenbuis zodanig is vervaardigd, bij voorkeur door coëxtrusie, dat de uit "a polyamide" bestaande buitenlaag en de uit "a polyethylene" bestaande binnenlaag aan elkaar zijn bevestigd ("be secured to one another") door fysische of mechanische binding (rov. 19).

2.16. In de redenering van het hof (rov. 22) heeft Cordis, uitgaande van deze, voor de vakman voor de hand liggende materialen, een eigen oplossing gevonden voor het probleem, hoe de binnenlaag aan de buitenlaag aan elkaar te hechten, namelijk een chemische binding. De chemische binding wordt tot stand gebracht door gebruik te maken van met maleïnezuuranhydride gemodificeerd polyethyleen (Plexar 290). Het gaat, aldus het hof, om een andere oplossing voor hetzelfde probleem die niet ondergeschikt, maar nevensgeschikt is aan het Kastenhofer-octrooi. Hierin ligt besloten dat het volgens het hof er niet toe doet of de beide lagen daarnaast nog fysisch of mechanisch aan elkaar zijn "secured": de chemische binding geeft volgens het hof een ander resultaat, omdat deze voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder extreme gebruikscondities wordt voorkomen. Het eindoordeel, dat hier geen sprake is van octrooiïnbreuk door equivalentie, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsofvatting en is naar behoren met redenen omkleed. De klachten onder 3.2 - 3.4 stuiten hierop af.

2.17. Onder 3.5 wordt subsidiair geklaagd dat, ook wanneer bij de katheter van Cordis uitsluitend sprake zou zijn van een chemische binding, er toch sprake is van octrooiïnbreuk omdat de beschermingsomvang van een octrooi in beginsel wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Het hof zou hebben miskend dat in conclusie 1 van het Kastenhofer-octrooi wordt gesproken van "two superposed layers of materials secured in relation to one another" zonder dat in het woord "secured" enigerlei beperking tot een fysische of mechanische binding valt te lezen. Volgens Schneider moet de gemiddelde vakman uit de tekst begrijpen dat het er niet toe doet, hoe de binnen- en de buitenlaag met elkaar zijn verbonden ("secured")(21).

2.18. Het hof heeft in rov. 19 de beschermingsomvang van het Kastenhofer-octrooi vastgesteld en daarbij ook een uitleg gegeven aan het woord "secured". De klacht

berust kennelijk op de gedachte dat het woord "secured" een generieke term is die iedere vorm van binding omvat. Volgens het hof echter wordt deze term door de gemiddelde vakman begrepen als: "door fysische of mechanische bindingen". Deze vaststelling van wat het inzicht van de gemiddelde vakman meebrengt is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Niet kan worden staande gehouden dat het hof in zijn motivering aan het standpunt van Schneider voorbij zou zijn gegaan; zie rov. 18 en 19.

2.19. In de cassatiedagvaarding wordt aan het slot van 3.5 nog geklaagd dat, wanneer het hof het Kastenhofer-octrooi heeft opgevat als beperkt tot één uitvoeringsvorm, die van de Asuka-katheter, en op die grond de woorden "be secured to one another" in de conclusie heeft verstaan als beperkt tot fysische of mechanische binding, dit oordeel rechtens onjuist is: de inhoud van de conclusies, niet een (slechts als voorbeeld) in het octrooischrift beschreven uitvoeringsvorm, is bepalend voor de beschermingsomvang. Subsidiair is een motiveringsklacht voorgesteld.

2.20. Dit gedeelte van de klacht mist m.i. feitelijke grondslag omdat het hof niet heeft beslist dat de gemiddelde vakman het octrooi zal begrijpen als beperkt tot één uitvoeringsvorm, de Asuka-katheter. De Asuka-katheter is ter sprake gekomen in rov. 13, waar het gaat over de nawerkbaarheid.

2.21. Onder 3.6 in de cassatiedagvaarding wordt geklaagd dat hetgeen het hof aan het slot van rov. 22 overweegt met betrekking tot equivalentietesten en/of de zgn. 'insubstantial difference-test' om dezelfde reden rechtens onjuist of onbegrijpelijk is. Het hof zou in het bijzonder hebben miskend dat de verlening van een eigen octrooi aan Cordis(22) niet beslissend is: de binnenbuis van Cordis biedt door middel van verbeterde hechting immers een oplossing voor het probleem van delaminatie en kan volgens het middel in dat opzicht zelfstandig voor octrooiverlening in aanmerking komen.

2.22. Voor zover de klacht voortbouwt op de voorgaande klachten, faalt zij om dezelfde redenen. Het hof heeft de verlening van een eigen octrooi aan Cordis niet beslissend geacht: in dit opzicht mist de klacht feitelijke grondslag.

2.23. De cassatiedagvaarding bevat onder 3.7 geen zelfstandige klacht. De slotsom van het voorgaande is dat het principaal cassatieberoep verworpen behoort te worden.

3. Bespreking van de middelen in het incidenteel cassatieberoep (octrooi nietig?)

3.1. Het incidenteel cassatieberoep van Cordis is gericht tegen de verwerping van haar beroep op de nietigheid van het Kastenhofer-octrooi. Incidenteel middel I heeft betrekking op de gestelde niet-nawerkbaarheid van de geoctrooieerde uitvinding (welke door het hof is behandeld in rov. 13 en voor wat betreft de verwerping van het bewijsaanbod ook in rov. 23).

3.2. Onderdeel I.1 klaagt dat het hof heeft verzuimd aan te geven of het de bewijslast, dat het octrooi nawerk-

baar is, op Schneider legt, dan wel de bewijslast dat het octrooi niet nawerkbaar is, op Cordis legt.

3.3. De bestreden overweging moet m.i. worden gezien tegen de achtergrond van het vonnis in eerste aanleg. De rechtbank had al erop gewezen dat het lassen of over elkaar heen uitpersen van twee kunststofmaterialen met verschillende mechanische eigenschappen een standaardtechniek is, die tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort en geen nawerkingsproblemen oplevert (rov. 3.10 Rb). De rechtbank was van oordeel dat Cordis ten aanzien van de door haar gestelde niet-nawerkbaarheid onvoldoende aan haar stelplicht heeft voldaan: zij heeft haar stelling ook niet onderbouwd, bijv. met een hierop toegesneden rapport van een eigen deskundige (rov. 3.11 Rb).

3.4. In hoger beroep beriep Cordis zich alsnog op een rapport van Van Erp en Van den Berg. De stellingen van Cordis hielden, zoals gezegd, in dat het Kastenhofer-octrooi een "papieren uitvinding" is, die niet inventief is omdat zij niet méér inhoudt dan de keuze van het materiaal: het combineren van een polyethyleen binnenlaag en een polyamide buitenlaag. De uitvinding zou volgens Cordis eerst dan inventief zijn geweest, indien het Kastenhofer-octrooi de vakman een oplossing had kunnen bieden voor het verbinden van deze beide lagen, zonder het gevaar van delaminatie tijdens het gebruik van de katheter. Tegen dat standpunt heeft Schneider in de feitelijke instanties aangevoerd dat de geöctrooieerde uitvinding meer is dan enkel een "papieren uitvinding": zo is daadwerkelijk een katheter vervaardigd en op de markt gebracht waarin haar uitvinding is toegepast, te weten de Asuka-katheter. Over dit geschilpunt diende het hof een beslissing te nemen.

3.5. Het hof heeft beslist dat het Kastenhofer-octrooi voor de vakman nawerkbaar is, voor wat betreft de coëxtrusie van een polyamide buitenlaag en een polyethyleen binnenlaag. Ook uit tabel 1 van het rapport van Van Erp en Van den Berg blijkt volgens het hof dat het mogelijk is high density polyethyleen en polyamide in de zin van het octrooi te coëxtruderen. Vervolgens ging het hof in op de - door Cordis aan de orde gestelde - vraag of de beide lagen zodanig aan elkaar worden verbonden dat een voor de praktijk bruikbare katheterbinnenbuis wordt verkregen (rov. 13, blz. 8). Die vraag is door het hof bevestigend beantwoord. Deze gang van zaken duidt erop, dat het hof van oordeel is (i) dat het op de weg van Cordis lag, haar stelling te onderbouwen, (ii) dat Cordis ter onderbouwing van haar stelling schriftelijk bewijsmateriaal en verklaringen van deskundigen in het geding heeft gebracht en (iii) dat het hof, bij de beoordeling van dat bewijsmateriaal, tot een ander bewijsoordeel is gekomen dan Cordis daarmee hoopte te bereiken. Onderdeel I.1 faalt daarom.

3.6. Voor het geval dat het hof de bewijslast bij Cordis heeft gelegd, klaagt het middelonderdeel dat dit oordeel rechtens onjuist is omdat de last van het bewijs dat de geöctrooieerde uitvinding nawerkbaar is bij de octrooihouder behoort te liggen. Zo dit al niet in het algemeen geldt, dan toch zeker in een geval als het onderhavige, waarin Cordis gemotiveerd had aangevoerd dat de be-

schreven uitvinding niet nawerkbaar is. Indien het hof van oordeel is dat Cordis niet voldoende gemotiveerd heeft gesteld dat de geöctrooieerde uitvinding voor de gemiddelde vakman niet nawerkbaar is, is dat oordeel volgens de klacht onbegrijpelijk in het licht van de naar voren gebrachte stellingen.

3.7. In de fase waarin het Europees octrooi is verleend, ligt het op de weg van degene die de nietigheid van het octrooi inroept om de feiten te stellen waarop dat beoogde rechtsgevolg kan worden gebaseerd. Uit de hoofdregel van art. 150 Rv vloeit voort dat, indien de door hem gestelde feiten gemotiveerd worden betwist, het in beginsel op zijn weg ligt die feiten te bewijzen. Dit is overigens niet anders wanneer bij het EOB oppositie wordt gevoerd tegen de octrooiverlening(23). Kennelijk vanuit de gedachte "negativa non sunt probanda"(24), is in de vakliteratuur de vraag aan de orde gesteld of, bij geschillen over niet-nawerkbaarheid van een octrooi, niet de regel zou moeten gelden dat de octrooihouder behoort te bewijzen dat de uitvinding nawerkbaar is in plaats van dat de bewijslast van de niet-nawerkbaarheid wordt gelegd bij degene die de nietigheid van het octrooi heeft ingeroepen(25). Hiervoor is bezwaarlijk een algemene regel te geven. Het oordeel over de nawerkbaarheid hangt dikwijls samen met een uitwisseling van argumenten voor de beoordeling waarvan een deskundig oordeel nodig is; bijv. de vraag of de in het octrooischrift beschreven werkwijze strijdig is met natuurwetenschappelijke wetten; of discussie over de deugdelijkheid van de door de vakman uitgevoerde proefnemingen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan m.i. op de octrooihouder wel een processuele verplichting komen te rusten om zodanige inlichtingen van feitelijke aard te verschaffen dat de partij die de nietigheid van het octrooi heeft ingeroepen in de gelegenheid wordt gesteld daadwerkelijk aan haar stelplicht te voldoen(26).

3.8. In de onderhavige zaak geeft het oordeel van het hof omtrent stelplicht en bewijslastverdeling niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is evenmin onbegrijpelijk. Hierbij verdient m.i. aantekening dat wanneer de rechter toepassing geeft aan de hoofdregel van art. 150 Rv, zijn oordeel minder motivering behoeft dan een afwijking van de hoofdregel.

3.9. In onderdeel I.2 wordt geklaagd over het passeren van een bewijsaanbod. Bij pleidooi in eerste aanleg was namens Cordis gesteld:

"Voor het geval Uw Rechtbank niettemin de bewijslast terzake bij Cordis zou menen te liggen, biedt Cordis bewijs aan van de niet-nawerkbaarheid van de uitvinding, meer specifiek de inadequate verbinding van polyethyleen en polyamide na coëxtrusie. Wellicht kan dit bewijs het beste worden geleverd door middel van een deskundigenbericht van organisch-chemici, met name polymeerspecialisten."

Bij memorie van grieven is, onder verwijzing naar art. 166 Rv, geklaagd dat de rechtbank het in eerste aanleg gedane bewijsaanbod niet heeft gehonoreerd. In appel heeft Cordis het volgende aangeboden:

"Uiterst subsidiair - voor het geval Uw hof de bewijslast van de niet-nawerkbaarheid bij Cordis wil leggen,

het bewijs nog niet acht geleverd en geen vermoeden van niet-nawerkbaarheid wil aannemen - handhaaft Cordis haar bewijsaanbod. Zij wil dan enkele partijdeskundigen als getuigen doen horen op de voet van art. 200 Rv. Daarbij denkt Cordis dan aan organisch-chemici, meer specifiek polymeerdeskundigen. Deze zullen onderschrijven wat Prof. Schouten opmerkt, dat het een basisregel in de polymeerwetenschap is dat tussen geocoëxtrudeerde lagen van PE en PA geen hechting zal worden gevormd. Het alternatief zou zijn dat Uw hof een deskundigenbericht gelast op de voet van art. 194 Rv." (27)

3.10. Volgens rov. 23 zijn de bewijsaanbiedingen van Cordis in het licht van het voorgaande niet (meer) ter zake dienende, dan wel onvoldoende gespecificeerd en gesubstantieerd. Kennelijk - het aanbod was voldoende gespecificeerd - heeft het hof het zojuist geciteerde bewijsaanbod beschouwd als niet meer ter zake dienend. Gelet op hetgeen in rov. 13 is overwogen, is dat niet onbegrijpelijk. Cordis is in de gelegenheid geweest om schriftelijke verklaringen van deskundigen over te leggen. Zij heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. In de redenering van het hof is het mogelijk gebleken, namelijk in de vorm van de Asuka-katheter, volgens het octrooi een voor de praktijk bruikbare katheterbinnenbuis te vervaardigen met een binnenlaag van een polyethyleen en een buitenlaag van een polyamide. Daarmee was het standpunt dat het octrooi slechts een "papierene uitvinding" zou omvatten weerlegd. Nu het hof in rov. 13 had vastgesteld dat tabel 1 van het door Cordis in het geding gebrachte rapport van Van Erp en Van den Berg het standpunt van Schneider ondersteunde en dat Cordis de verklaring van Prof. De Scheerder niet betwistte, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan, kon het hof tot het oordeel komen dat een mondelinge toelichting van deskundigen, zoals aangeboden, niet langer ter zake dienende was. De klacht faalt.

3.11. Onderdeel I.3 gaat uit van de veronderstelling dat het hof dat de bewijslast bij Schneider legt. Voor die situatie wordt geklaagd dat het hof Cordis had behoren toe te laten tot levering van tegenbewijs. Omdat deze klacht berust op een verkeerde lezing van het arrest, slaagt zij niet.

3.12. In onderdeel I.4 klaagt Cordis dat het hof miskent dat voor de nawerkbaarheid niet relevant is dat Schneider een product op de markt heeft gebracht (de Asuka-katheter) dat een uitvoeringsvorm van de geöctrooierde katheter is geweest.

3.13. Op zich is juist dat de enkele omstandigheid, dat een uitvoeringsvorm van de uitvinding op de markt is gebracht, onvoldoende antwoord geeft op de vraag of het octrooischrift de uitvinding zodanig duidelijk en volledig beschrijft dat de gemiddelde vakman de uitvinding ook kan toepassen. Degene die het product heeft ontwikkeld en op de markt heeft gebracht kan immers kennis van zaken hebben die niet in het octrooischrift is terug te vinden. In dit geval echter had het debat betrekking op de vraag of hechting van een polyethyleen binnenlaag aan een polyamide buitenlaag ("secured") mogelijk was. De stelling van Cordis dat

dit als gevolg van de eigenschappen van polyethyleen en polyamide niet mogelijk is, is door Schneider - en in haar voetspoor door het hof - weerlegd door te wijzen op de Asuka-katheter, waarin blijkbaar wel enige binding van een polyethyleen binnenlaag en een polyamide buitenlaag tot stand was gebracht. De klacht faalt.

3.14. In onderdeel I.5 klaagt Cordis dat onbegrijpelijk is waarom het hof op basis van het overgelegde stroomschema (de in rov. 13 genoemde "flow-chart") aannemelijk acht dat high density polyethylene en polyamide zonder nadere maatregelen zijn geocoëxtrudeerd, niettegenstaande de volgende aanwijzingen voor het tegendeel: a) het verzuim om de procescondities in het octrooischrift te vermelden; b) de documenten omtrent vruchteloze pogingen van Cordis om polyethyleen met polyamide te verbinden; c) de in het Fontirroche-octrooischrift geconstateerde onmogelijkheid om high density polyethylene en polyamide te binden; d) de verklaring van dr. Kopf; e) de verklaring van prof. Schouten en f) het verslag van de experimenten van Van Erp en Van den Berg.

3.15. Zoals gezegd, had reeds de rechtbank vastgesteld dat het aan elkaar lassen en/of over elkaar heen uitpersen van twee kunststofmaterialen met verschillende mechanische eigenschappen een standaardtechniek is, die tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort en geen nawerkingsproblemen oplevert. Het hof heeft zich blijkbaar bij dat oordeel aangesloten en is daarnaast (in het tweede deel van rov. 13, op blz. 8 van het vonnis) ingegaan op de discussie tussen partijen over de vraag of daarmee een voor de praktijk bruikbare binnenbuis kon worden verkregen. Tegen die achtergrond is het oordeel in het eerste deel van rov. 13 niet onbegrijpelijk en staat de in de vorige alinea onder a) genoemde omstandigheid daaraan niet in de weg. Het hof behoefde zich niet van dat feitelijke oordeel te laten weerhouden door de informatie die in de vorige alinea is genoemd onder b - f. De stellingen met betrekking tot de onder (b) genoemde documenten(28) waren door Cordis naar voren gebracht onder het kopje "voorgebruik" en dus in een ander verband dan het debat over de nawerkbaarheid voor de vakman. Wellicht kan hierin de stelling worden ontwaard dat Cordis aanvankelijk er niet in slaagde polyethyleen en polyamide (chemisch) te binden, maar daarop behoefde het hof niet in te gaan: de daar bedoelde proeven behelsden niet een poging tot nawerken van het Kastenhoferoctrooi, maar waren gericht op de ontwikkeling door Cordis van een eigen methode. De onder (c) aangevoerde omstandigheid geldt als een weergave van de onder deskundigen bestaande overtuiging dat polyethyleen en polyamide niet konden worden gehecht "secured" (zie over die opvatting ook rov. 19). Dat geldt eveneens voor de onder d) en e) genoemde verklaringen en het onder f) vermelde verslag van het experiment van Van Erp en Van den Berg. Cordis lijkt bij het woord "secured" meer voor ogen te hebben dan het hof. Volgens de verklaring van prof. Schouten mengen polyethyleen en polyamide niet; hij spreekt over "hechting" waarvoor toevoeging van andere stof-

fen nodig is. Volgens het verslag van Van Erp en Van den Berg is het niet mogelijk polyethyleen en polyamide te binden zonder additionele maatregelen. Volgens het hof ziet het Kastenhofer-octrooi niet op een (chemische) binding, maar op een fysische of mechanische binding (rov. 19). Het oordeel aangaande coëxtrusie van high density polyethyleen en polyamide zonder nadere maatregelen impliceert niet dat sprake is van een "chemical bond" tussen deze stoffen. Gelet hierop, is niet onbegrijpelijk dat het hof in rov. 13 niet nader is ingegaan op de in het middelonderdeel genoemde punten.

3.16. In onderdeel I.6 wordt geklaagd dat de overweging, inhoudende dat de nawerkbaarheid van het octrooi wordt bevestigd door (tabel I uit het verslag van) de experimenten van Van Erp en Van den Berg, waaruit blijkt dat het mogelijk is high density polyethyleen en polyamide te coëxtruderen, onbegrijpelijk en innerlijk tegenstrijdig is. Indien het hof heeft bedoeld: coëxtruderen in het algemeen, los van de vraag of de materialen worden "secured in relation to another", is dit oordeel volgens de klacht onbegrijpelijk omdat conclusie 1 dit laatste eist. Indien het hof heeft bedoeld dat tijdens de extrusie ontstane fysische of mechanische bindingen voldoende zijn, is het oordeel ook onbegrijpelijk, omdat dat niet volgt uit Tabel I of de onderzoeksconclusie van Van Erp en Van den Berg.

3.17. Nadat het hof had geoordeeld dat het octrooi nawerkbaar is wat betreft de coëxtrusie van een binnenbuis die uitsluitend bestaat uit een polyamide buitenlaag en een polyethyleen binnenlaag, heeft het overwogen dat dit "overigens" wordt bevestigd door de experimenten van Van Erp en Van den Berg. Hieruit volgt al dat dit laatste het karakter heeft van een overweging ten overvloede, die de beslissing niet draagt. Om deze reden mist Cordis belang bij deze klacht.

3.18. Ook inhoudelijk gaat de klacht niet op. In tabel I van het rapport van Van Erp en Van den Berg is vermeld dat delaminatie heeft plaatsgevonden van de gecoëxtrudeerde lagen. In het licht van het in de feitelijke instanties gevoerde debat, inhoudende dat de delaminatie verkeerd is getest, namelijk door met een scheermes de buizen door te snijden en te kijken of de lagen vastzitten(29), moet deze overweging aldus worden verstaan dat uit het rapport van Van Erp en Van den Berg valt op te maken dat coëxtrusie als zodanig mogelijk blijkt te zijn. Op de vraag of daarmee voldoende hechting heeft plaatsgevonden om een voor de praktijk bruikbare binnenbuis te verkrijgen is het hof in rov. 13 daarna ingegaan. Ook om deze reden kan het onderdeel niet tot cassatie leiden.

3.19. In onderdeel I.7 wordt geklaagd dat de overweging van het hof met betrekking tot de verklaring van prof. De Scheerder onvoldoende met redenen is omkleed, omdat uit daaruit niet volgt dat het octrooischrift een beschrijving van de uitvinding bevat die zodanig duidelijk en volledig is, dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen. Het vermelde gegeven dat een "Pre Market Approval" voor de Asuka-katheter is verkregen is evenmin redengevend.

3.20. Het hof heeft de beschrijving van de uitvinding in het octrooischrift beschouwd als voldoende duidelijk voor de vakman om deze na te werken. Dat oordeel is feitelijk van aard en niet onbegrijpelijk. Het debat in de feitelijke instanties concentreerde zich op de vraag of het niet alleen in theorie, maar ook praktisch mogelijk was de binnenlaag en de buitenlaag aan elkaar te binden zonder dat delaminatie optreedt. De verklaring van prof. De Scheerder(30) houdt samengevat in dat hij de Asuka-katheter heeft gebruikt zonder daarbij delaminatieproblemen te ondervinden. Voorts is in de Verenigde Staten een "Pre Market Approval" verkregen. Het hof heeft kunnen oordelen dat de verklaring van De Scheerder en de Pre Market Approval bijdragen tot het oordeel dat nawerking van het octrooischrift door de vakman niet alleen in theorie, maar ook in feite resulteert in het beoogde resultaat. De slotsom van het voorgaande is dat incidenteel middel I faalt.

3.21. Incidenteel middel II is gericht tegen het oordeel van het hof over het gestelde gebrek aan inventiviteit (rov. 14 - 19).

3.22. Onderdeel II.1 is gericht tegen de overweging dat de uitvinder (Kastenhofer c.s.) zich niet heeft laten weerhouden door het in de vakwereld heersende vooroordeel:

"uitgaande van de (op zichzelf voor de hand liggende) wenselijkheid van een binnenbuis met een PA-buitenlaag en een PE-binnenlaag, ook als deze tweelaagig wordt uitgevoerd, heeft Kastenhofer toch PA en PE (beide in de zin van het octrooi zoals hiervoor uitgelegd) gecoëxtrudeerd tot een tweelagige binnenbuis die, ingebouwd in katheters, in de praktijk, bij gebruik onder normale omstandigheden, zonder problemen functioneert, omdat de tijdens de coëxtrusie ontstane fysische of mechanische bindingen (interacties) voldoende zijn om delaminatie van de PA-laag en PE-laag te voorkomen". (rov. 19)

De klacht houdt in dat het hof in strijd met art. 24 Rv de feitelijke gronden van het verweer van Schneider heeft aangevuld en/of de grenzen van de rechtsstrijd heeft miskend, omdat Schneider in de feitelijke instanties niet heeft aangevoerd dat de inventiviteit van de geoctrooieerde uitvinding zou zijn gelegen in het overwinnen van een in de vakwereld heersend vooroordeel. Subsidiair: indien het hof een dergelijke stelling heeft gelezen in de stellingen van Schneider, acht het middelonderdeel die lezing onbegrijpelijk.

3.23. Bij de vaststelling van de mate van inventiviteit van een uitvinding wordt dikwijls gebruik gemaakt van de problem and solution-approach. Deze verloopt in drie fasen:

- (i) determining the closest prior art;
- (ii) establishing the objective technical problem to be solved, and
- (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person."

Een van de indicatoren voor dit laatste is: of de uitvinding een bestaand technisch vooroordeel overwint. De Guidelines van het E.O.B. vermelden hieromtrent(31):

"As a general rule, there is an inventive step if the prior art leads the person skilled in the art away from the procedure proposed by the invention. This applies in particular when the skilled person would not even consider carrying out experiments to determine whether these were alternatives to the known way of overcoming a real or imagined technical obstacle."

3.24. Schneider heeft in de feitelijke instanties betoogd dat de closest prior art de vakman die het probleem wil oplossen, wegvoert van de gedachte om polyethyleen te gebruiken voor de binnenlaag(32). Het hof heeft hierin mogen lezen, als stelling van Schneider, dat een aanwijzing van de inventiviteit van de geoctrooieerde uitvinding was, dat hiermee een bestaand technisch vooroordeel werd overwonnen. De verwijzing in het middelonderdeel naar enkele passages uit de gedingstukken van de zijde van Schneider maakt dit niet anders. Van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing is hier geen sprake: Cordis heeft voldoende gelegenheid gehad zich uit te spreken over dat standpunt van Schneider. De klacht faalt.

3.25. Onderdeel II.2 klaagt dat de in alinea 3.22 geciteerde overweging geen steun vindt in de conclusies van het octrooi, ook niet wanneer deze worden uitgelegd in het licht van de beschrijving, waarin in het geheel niet wordt gerept van het door het hof bedoelde technische vooroordeel, en van de tekeningen in het octrooischrift. Ook deswege acht het middel 's hofs oordeel onjuist of onbegrijpelijk.

3.26. Het hof heeft dit wel in het octrooischrift gelezen. Gelet op de begrippen "a polyethylene" en "a polyamide", die "secured" zijn "in relation to one another", zal de gemiddelde vakman, die weet dat polyethyleen en polyamide geen chemische binding met elkaar aangaan, volgens het hof begrijpen dat het inventieve van de in het Kastenhofer-octrooi beschreven uitvinding is gelegen in een andere dan chemische binding van de binnen- en de buitenlaag. Niet is vereist dat het overwonnen technische vooroordeel met zoveel woorden in de beschrijving, laat staan in de octrooi-conclusie, is vermeld. Voldoende is dat de gemiddelde vakman dit in het octrooischrift leest. De klacht faalt om deze reden.

3.27. Onderdeel II.3 klaagt dat de in alinea 3.22 aangehaalde overweging onbegrijpelijk is in het licht van rov. 10, waarin het hof had vastgesteld dat in het octrooi elke toelichting ontbreekt van wat onder "a polyethylene" en onder "a polyamide" moet worden verstaan, terwijl het octrooischrift geen voorbeelden biedt van in de praktijk onderzochte binnenbuizen met een polyethyleen binnenlaag en een polyamide buitenlaag.

3.28. Het hof heeft uiteengezet waarop zijn oordeel berust dat de uitvinding in het Kastenhofer-octrooi inventief was, dus niet een oplossing bood die voor de hand lag voor de gemiddelde vakman. Technische begrippen die voor de gemiddelde vakman een duidelijke betekenis hebben behoeven in het octrooischrift niet een nadere toelichting. In rov. 15 heeft het hof vastgesteld dat het octrooischrift melding maakt van het octrooi "Machold", en dat daarnaast als meest nabij ge-

legen uitgangspunt kan worden gekeken naar het octrooi "Lombardi" (in het octrooischrift als secundaire stand der techniek besproken). Gelet op deze stand der techniek, was het hof om niet onbegrijpelijke redenen - er waren niet veel andere mogelijkheden overgebleven - van oordeel dat de keuze van deze materialen (polyethyleen voor de binnenlaag en polyamide voor de buitenlaag) op zich voor de hand lag. De gemiddelde vakman zag een binnenbuis met een polyethyleenbinnenlaag en een polyamide-buitenlaag echter niet als een reëel bruikbare mogelijkheid, vanwege het probleem van mogelijke delaminatie van deze lagen (rov. 18). De in het Kastenhofer-octrooi beschreven uitvinding heeft volgens het hof aan de stand der techniek een oplossing voor dit probleem toegevoegd die niet voor de hand lag (rov. 19). Deze redengeving is alleszins begrijpelijk.

3.29. Onderdeel II.4 klaagt dat het hof miskent dat een (technisch) vooroordeel nooit iets dat voor de hand ligt, tot inventief kan maken. Een heersend vooroordeel is slechts één van de mogelijke secundaire aanwijzingen(33). Nu het hof in rov. 17 had geoordeeld dat het op basis van de materiaaleigenschappen in de binnenbuis toepassen van "a polyethylene" als materiaal voor de binnenlaag en "a polyamide" als materiaal voor de buitenlaag niet inventief is, is er volgens de klacht geen ruimte meer om een secundaire aanwijzing, zoals het overwinnen van een vooroordeel, in het oordeel over de mate van inventiviteit te betrekken. Onderdeel II.5 voegt hieraan toe dat de bestreden overweging bovendien strijdig is met de vaststelling dat vóór de indiening van de aanvraag van het Kastenhofer-octrooi al twee onderzoeksgroepen op het idee waren gekomen om in de binnenbuis "a polyethylene" toe te passen als materiaal voor de binnenlaag en "a polyamide" als materiaal voor de buitenlaag. Ten slotte klaagt onderdeel II.6 dat het hof heeft miskend dat onder vigeur van het Europees Octrooiverdrag de toets met betrekking tot een vooroordeel zeer strikt is(34): tegen die achtergrond kan de enkele verwijzing naar het rapport van prof. Schouten niet de slotsom dragen dat op de datum van de octrooiaanvraag een vooroordeel als vereist onder het EOV bestond, zodat 's hofs oordeel ook in dit opzicht onjuist of onbegrijpelijk is. Deze klachten lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.

3.30. Zoals gezegd, heeft het hof de keuze van de materialen polyethyleen en polyamide voor de binnenbuis van een katheter beschouwd als op zichzelf voor de vakman voor de hand liggend. Daarbij past de constatering dat twee onderzoeksgroepen al bezig waren met de ontwikkeling van een katheterbinnenbuis van deze materialen. De reden dat men de combinatie van polyethyleen met polyamide nog niet had gemaakt, was volgens het hof hierin gelegen dat de gemiddelde vakman nog op zoek is naar een manier om deze beide materialen aan elkaar te binden, omdat polymeren onderling niet mengen. In zoverre is juist, dat hier een technisch vooroordeel is overwonnen. De slotsom is dat ook incidenteel middel II niet tot cassatie leidt.

3.31. Terugkijkend aan het slot van deze conclusie, geef ik bij die onderdelen waar aan de voorwaarden

voor toepassing van art. 81 R.O. is voldaan, afdoening met toepassing van dat artikel in overweging.

4. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het principaal en het incidenteel cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,

1 Vgl. rov. 1 - 3 van het bestreden arrest, in verbinding met het vonnis van de rechtbank onder 1.1 - 1.3, waarin ook afbeeldingen zijn opgenomen.

2 Het hof noemt in afwijking van het octrooischrift en het vonnis van de rechtbank 27 september 1993 als aanvraagdatum; dat moet m.i. een verschrijving zijn.

3 Een stenose is een vernauwing in een ader, meestal ontstaan door het achterblijven van vetdeeltjes (plaque) in de ader. Een stent is een cilindervormig gaaswerkje, dat ter versteviging van de aderswand in de ader kan worden achtergelaten.

4 De cijfers verwijzen naar de bij het octrooischrift behorende tekeningen.

5 In de feitelijke instanties was de vordering mede gericht tegen Cordis B.V. Dit leidde tot een niet-ontvankelijkverklaring van Schneider in haar vordering tegen deze vennootschap (zie rov. 3.1 van het vonnis van 8 juni 2005), die in cassatie niet ter discussie staat.

6 Zie voor dit vereiste: art. 138, lid 1 onder b, EOV, welke bepaling verband houdt met art. 83 EOV ("The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art"); vgl. voor nationale octrooiaanvragen: art. 25 lid 1 ROW 1995 ("De beschrijving van de uitvinding is duidelijk en volledig en wordt zodanig opgesteld dat de uitvinding daaruit door een deskundige kan worden begrepen en aan de hand daarvan kan worden toegepast"). Voor het verschil tussen nawerkbaarheid en inventiviteit: zie HR 9 september 2005, NJ 2006, 619 met conclusie van A-G Huydecoper.

7 Zie voor dit vereiste: art. 138, lid 1 onder a, EOV, in verbinding met art. 52 en art. 56 EOV ("An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art."). Zie in het nationale recht: art. 2 in verbinding met art. 6 ROW 1995 ("Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.").

8 LJN: BA0329; BIE 2007, 13.

9 Het afgewezen deel van de vordering had betrekking op het gevraagde grensoverschrijdende verbod; een kwestie die in cassatie niet langer aan de orde is.

10 De hier gebruikte chemische termen worden in alinea 2.3 hierna besproken.

11 Zie onder meer: HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV en HR 7 september 2007, NJ 2007, 466 (rov. 3.3).

12 Trb. 2002, 64. De Engelse tekst luidt: "For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims".

13 S.t. blz. 9, verwijzend naar art. 7 van de Akte van München van 29 november 2000, Trb. 2002, 64 en art. 1 van de Beslissing van de Administrative Council van de E.P.O. van 28 juni 2001.

14 Ik ben mij ervan bewust dat door partijen in de feitelijke instanties een beroep is gedaan op andere, meer op het vakgebied toegespitste bronnen dan Van Dale's groot woordenboek der Nederlandse taal. Deze alinea is uitsluitend bedoeld als verklarend woordenlijstje om het de lezer gemakkelijk te maken de hierna gebruikte terminologie te volgen.

15 Maleinezuuranhydride is volgens Van Dale een kleurloze kristallijne stof die door oxidatie van verschillende stoffen wordt geproduceerd, gebruikt voor synthese van polyesters.

16 Olefinen (alkenen) zijn volgens Van Dale: een onverzadigde koolwaterstofverbinding met één dubbele binding in de molecule.

17 In dit verband wijst het middel op HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. LWH; HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV (reeds aangehaald); HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530 m.nt. ChG en HR 12 november 2004, NJ 2004, 674.

18 S.t. namens Schneider, blz. 6 - 8.

19 In het debat in eerste aanleg was de stelling van Schneider dat het om een en dezelfde, althans equivalente, materialen gaat voor een belangrijk deel gebaseerd op vergelijkende materiaaltests met een infrarood-spectrometer.

20 Overgelegd als prod. 1 bij CvA in eerste aanleg.

21 Zie pleitnotitie namens Schneider in eerste aanleg, blz. 11.

22 Het Fontirroche-octrooi.

23 De s.t. van Schneider wijst in dit verband op: Case Law of the Boards of Appeal, 2006, blz. 185, onder verwijzing naar de beslissing T 182/89, OJ 991, 391.

24 Vertaald: ontkenningen zijn niet te bewijzen: je kunt bijv. wel bewijzen dat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, maar je kunt meestal niet bewijzen dat een bepaalde gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden. Zoals bekend lost de feitenrechter dit dilemma meestal op door het bewijs van hulpfeiten op te dragen, zoals: bewijs van (positief gestelde) feiten en omstandigheden waaruit valt af te leiden dat de desbetreffende gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden.

25 Van Nieuwenhoven Helbach, bewerkt door J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, Industriële eigendom, deel I, Bescherming van technische innovatie, 2002, blz. 130. Hierop is een beroep gedaan door Cordis, pleitnota in appel blz. 5.

26 Vgl. de informatieplicht in medische aansprakelijkheidszaken: HR 18 februari 1994, NJ 1994, 368.

27 MvG onder 63 - 67. Het middel verwijst ook naar de pleitnota tijdens Cordis in appel onder 34.

28 Het middel verwijst naar de CvA in eerste aanleg onder 67; pleitnota tijdens Cordis in eerste aanleg on-

der 142-144 en de MvG onder 147 (de MvG onder 56 bevat slechts een verwijzing).

29 Zie onder 13 van prod. 34 (verklaring [betrokkene 1] en [betrokkene 2]) en onder 14 van prod. 44 (verklaring [betrokkene 3]).

30 Prod. 33 van de zijde van Schneider, punt 14.

31 Guidelines European Patent Office, december 2007, part C, Chapter IV Annex: Examples relating to the requirement of inventive step - indicators, par. 4.

32 Pleitnotities P. Burgers in eerste aanleg namens Schneider, blz. 3 - 4, i.h.b. punt 2.7.

33 Het middelonderdeel verwijst op dit punt naar de volgende beslissingen van de Kamer van Beroep van het EOB: T 0645/94, T 0284/96, T 0323/99, T 0877/99, T 1072/92 en T 0351/93.

34 Het middelonderdeel verwijst in dit verband naar Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (2006), blz. 162.
