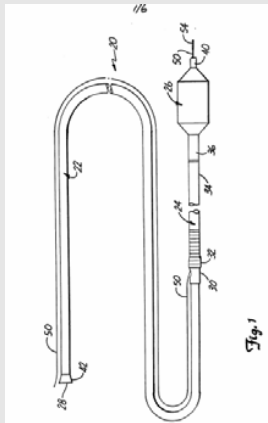


**Hoge Raad, 6 maart 2009, Scimed v Medinol****OCTROORECHT****Partiële nietigheid**

- **Onduidelijk waarom eenheid van uitvinding betrokken is bij oordeel over partiële nietigheid octrooi**

Door in het kader van de beoordeling van de toelaatbaarheid van de door Scimed gewenste beperking van het octrooi - in rov. 9.2 eerst te oordelen dat de maatregelen (b) en (c) betrekking hebben op twee zelfstandige uitvindings-onderwerpen die geen "eenheid" (a priori) vormen en dat de octrooiaanvraag daarmee niet voldeed aan het bepaalde in art. 82 EOv omdat deze maatregelen geen betrekking hebben op "één enkele uitvinding" en evenmin op "een groep van uitvindingen die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten", en vervolgens - in rov. 9.2 en 9.3 te overwegen, samengevat, dat, mocht het zo zijn dat sprake is geweest van afsplitsing van de materie volgens maatregel (b) in de verleningsprocedure, de door Scimed subsidiair gewenste beperking tot een katheter gekenmerkt door (de combinatie-uitvinding met) de maatregelen (a), (b) en (c) niet toelaatbaar is omdat zij daarmee materie terughaalt waarvan zij te kennen heeft gegeven afstand te willen doen en waarmee zij aan de gestelde inbreuk een ander octrooi ten grondslag zou leggen, heeft het hof onvoldoende inzicht gegeven in de aan zijn beslissing ten grondslag liggende gedachtegang. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is niet duidelijk waarom het hof in zijn beoordeling van een partiële vernietiging van het Keith-octrooi de in art. 82 EOv vereiste eenheid van uitvinding en de in art. 76 EOv bedoelde afsplitsing van Europese octrooiaanvragen heeft betrokken, nu deze, gelet op art. 138 EOv, in de procedure voor de nationale rechter geen grond kunnen opleveren voor (gehele of gedeeltelijke) nietigverklaring of vernietiging van een Europees octrooi, terwijl zonder meer niet valt in te zien waarom het aanbrengen van de door Scimed gewenste beperking voor de gemiddelde vakman niet reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te

komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was.

De hierop gerichte klachten van onderdeel 3 slagen

- **Spiro/Flamco-arrest niet langer geldend recht onder het sinds 13 december 2007 geldend verdragsrecht**

Zoals ook in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.2-2.3 en 2.6-2.7 wordt uiteengezet, is het bepaalde in art. 138 EOv met ingang van 13 december 2007 inhoudelijk gewijzigd.

Uit de travaux préparatoires volgt dat deze wijziging tot doel heeft uitdrukkelijk in het verdrag vast te leggen dat een octrooihouder het recht heeft een Europees octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid daarvan (art. 138 lid 3 EOv 2000). Vernietiging van een Europees octrooi is ingevolge de nieuwe verdragsbepaling niet meer onderworpen aan nadere, aan het nationale recht ontleende voorwaarden. Anders dan gold onder art. 138 lid 2, tweede volzin, EOv - welke volzin bij de herziening van het verdrag is geschrapt - geschiedt beperking van een Europees octrooi uitsluitend in de vorm van een door de octrooihouder voorgestelde wijziging van de conclusies, waarna het aldus gewijzigde octrooi de grondslag voor het verdere geding vormt. Indien de rechter deze beperking onvoldoende oordeelt om het octrooi voor vernietiging te vrijwaren, is hij bevoegd het octrooi verder te beperken (zie de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 199-202).

Tegen de achtergrond van deze wijziging tot harmonisatie van de regeling voor de vernietiging van Europese octrooiën door de nationale rechter op grond van art. 138 EOv 2000, welke verdragsbepaling onmiddellijke werking heeft ingevolge art. 8 van het Herzieningsverdrag EOv en met terugwerkende kracht op de reeds voor 13 december 2007 verleende Europese octrooiën van toepassing is verklaard in 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, is de Hoge Raad van oordeel dat toepassing van de maatstaf uit zijn - hiervoor in 5.3.2 vermelde - **arrest van 16 februari 2001** voor de beoordeling van de (gedeeltelijke) vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi niet verenigbaar is met het per 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Of het Nederlands deel van een Europees octrooi overeenkomstig het bepaalde in art. 138 (geheel of gedeeltelijk) moet worden vernietigd, dient de rechter te beoordelen met inachtneming van de bepalingen van dit herziene verdrag en het daarbij behorende uitvoeringsreglement.

**PROCESRECHT**

- **Belang bij cassatie na tussentijdse beperking met terugwerkende kracht van Europees octrooi door het EOB**

- [Scimed behoudt belang bij haar beroep in cassatie - nog afgezien van de te haren laste uitgesproken proceskostenveroordeling - omdat, indien een of meer van de klachten tot vernietiging van het bestreden arrest leiden, het hof na verwijzing, zoals hierna in 5.4.3 nader zal worden overwogen, de wijziging die het Keith-octrooi door de beslissing van het EOB heeft ondergaan, in aanmerking dient te nemen](#)

Uit een en ander volgt dat overeenkomstig doel en strekking van de beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-c EOV 2000 een beslissing van het EOB tot toewijzing van een verzoek tot beperking van een Europees octrooi in zoverre van invloed is op een in een aangewezen Verdragsluitende Staat lopende gerechtelijke procedure over het oorspronkelijk verleende octrooi, dat de rechter wat betreft geldigheid en beschermingsomvang van het Europese octrooi moet uitgaan van het door de toegestane wijziging van de conclusies beperkt octrooi (onverminderd zijn bevoegdheid het zelf nog verder te beperken), maar dat deze beperking onverlet laat dat de geldigheid van het beperkte Europese octrooi op de voet van de art. 52-57 EOV 2000 door de nationale rechter kan worden onderzocht. Het vorenstaande betekent dan ook dat de nationale rechter op grond van art. 138 lid 1, aanhef en onder a, EOV 2000 een oorspronkelijk verleend Europees octrooi in zijn beperkte vorm zal kunnen (en moeten) vernietigen indien het onderwerp van het na de beperking resterende octrooi, dat de basis vormt voor de procedure, niet octrooieerbaar is ingevolge de art. 52 tot en met 57 van het verdrag (zie de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 201 onder 7 en 8).

4.3.5 Als gevolg van de door het EOB toegestane beperking van haar Keith-octrooi bestaat ingevolge art. 68 en 105b EOV 2000 (met terugwerkende kracht) niet een ander octrooi dan in 1998 is verleend maar is de beschermingsomvang van het oorspronkelijk verleende Europees octrooi door het EOB op verzoek van Scimed (met terugwerkende kracht) beperkt tot, kort gezegd, de katheter volgens de gewijzigde conclusie 1 waarin maatregel (b) wordt toegepast.

4.3.6 Scimed behoudt belang bij haar beroep in cassatie - nog afgezien van de te haren laste uitgesproken proceskostenveroordeling - omdat, indien een of meer van de klachten tot vernietiging van het bestreden arrest leiden, het hof na verwijzing, zoals hierna in 5.4.3 nader zal worden overwogen, de wijziging die het Keith-octrooi door de beslissing van het EOB heeft ondergaan, in aanmerking dient te nemen.

#### Oordeel over behoefte aan deskundige voorlichting aan feitenrechter voorbehouden

- [Voorts was het aan het inzicht van het hof als rechter die over de feiten oordeelde, overgelaten of het bij de uitleg van de octrooi-conclusies behoefte had aan deskundige voorlichting en was ook de waardering van het door Scimed aangedragen deskundigenbewijs aan het hof voorbehouden.](#)

Voor zover het tweede onderdeel in 2.1, 2.1.1 en 2.1.3 klaagt - samengevat - dat het hof bij de uitleg van het Keith-octrooi ten onrechte niet, althans niet voldoende kenbaar en controleerbaar, heeft betrokken de door Scimed overgelegde schriftelijke verklaringen van drie deskundige vaklieden voor wie voldoende kenbaar was dat het Keith-octrooi alleen betrekking heeft op katheters met de maatregelen (a) en (b), kan het niet tot cassatie leiden reeds omdat het hof in de bestreden overwegingen kennelijk en terecht, mede gelet op het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol, voor de uitleg van het octrooi de vakkennis van de gemiddelde vakman maatgevend heeft geacht ([HR 13 januari 1995, nr. 15.564, NJ 1995, 391](#) zoals laatstelijk herhaald in [HR 7 september 2007, nr. C06/054, NJ 2007, 466](#)). Voorts was het aan het inzicht van het hof als rechter die over de feiten oordeelde, overgelaten of het bij de uitleg van de octrooi-conclusies behoefte had aan deskundige voorlichting en was ook de waardering van het door Scimed aangedragen deskundigenbewijs aan het hof voorbehouden. De wijze waarop het hof van deze vrijheid gebruik heeft gemaakt, kan in cassatie niet worden getoetst. Het arrest behoefde niet nader te worden gemotiveerd om begrijpelijk te zijn. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat het hof in de bestreden overwegingen klaarblijkelijk wel aandacht heeft besteed aan de argumenten die Scimed ontleende aan de door haar overgelegde schriftelijke verklaringen van deskundigen.

Vindplaatsen: LJN: [BG7412](#); IER 2009, nr. 34, p. 144, m.nt. De Ranitz; BIE 2010, nr. 8, p. 51, m.nt. Den Hartog

#### Hoge Raad, 6 maart 2009

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

Nr. C07/085HR

Arrest

in de zaak van:

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC. (voorheen genaamd SCIMED LIFE SYSTEMS INC.), gevestigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten), EISERES tot cassatie,

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

t e g e n

MEDINOL LTD., gevestigd te Jeruzalem en Tel Aviv, Israël, VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, thans M.W. Scheltema.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Scimed (ook waar het de rechtsvoorganger van eiseres betreft) en Medinol.

#### 1. Het geding in feitelijke instanties

Scimed heeft bij exploit van 22 oktober 2002 Medinol gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage en gevorderd, kort gezegd, dat aan Medinol zal worden verboden inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 0591199 met nevenvorderingen en een vordering tot winstafdracht/schadevergoeding, op te maken bij staat.

Medinol heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, de nietigverklaring althans vernietiging van het octrooi voor Nederland.

De rechtbank heeft bij vonnis van 10 september 2003 in conventie de vordering afgewezen en in reconventie het Nederlandse deel van het octrooi ten name van Scimed vernietigd.

Tegen dit vonnis heeft Scimed hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage en haar eis in conventie verminderd in die zin dat haar conventionele vorderingen worden beperkt tot een vordering tot compensatie van de proceskosten en wel in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Bij [arrest van 14 december 2006 heeft het hof](#) het vonnis van de rechtbank, in conventie en reconventie gewezen, bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

## 2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Scimed beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Medinol heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Scimed mede door mr. J.J. Brinkhof en mr. M.G.R. van Gardingen, beiden advocaat te Amsterdam. Vervolgens heeft Scimed nog een akte verzocht, waarin zij stukken heeft overgelegd; Medinol heeft zich daarover bij akteverzoek nog uitgelaten.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer](#) strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaten van Scimed hebben bij brief van 24 december 2008 op de conclusie gereageerd.

## 3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie gaat het om het volgende.

(i) Scimed is rechthebbende op [Europees octrooi EP 0.591.199 B1 \(hierna ook te noemen: het Keith-octrooi\)](#) dat op 13 mei 1998 is verleend voor een "balloon catheter with distal guide wire lumen".

(ii) De PCT-aanvraag voor het octrooi (WO 92/03178) is ingediend op 27 augustus 1991 waarbij een prioriteit van 28 augustus 1990 is ingeroepen, berustend op de Amerikaanse aanvraag US 574265.

(iii) Het Keith-octrooi heeft gelding voor Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland.

(iv) Ballonkatheters hebben aan het distale uiteinde - dat is het uiteinde dat bij de toepassing het verst verwijderd is van de arts - een ballon die via een opblaasdoorgang ("inflation lumen") in de katheter kan worden opgeblazen. Het opblazen van de ballon veroorzaakt oprekking van de slagader en het wegdrücken van de stenose tot in de slagaderwand, waardoor de bloeddorstrooming wordt verbeterd. Ballonkatheters moeten aan het distale uiteinde flexibel zijn om de krommingen van de aderen te kunnen volgen en de stenose te kunnen bereiken. Aan het proximale uiteinde - dat is het uiteinde het dichtst bij de arts - is evenwel een stijvere structuur vereist omdat de katheter moet kunnen worden voortgeduwd.

(v) Op de prioriteitsdatum van het Keith-octrooi waren drie typen ballonkatheters bekend: vaste draadkatheters, over-de-draad-katheters en snel verwisselbare katheters.

(vi) Het Keith-octrooi heeft betrekking op een snel verwisselbare katheter. Conclusie 1 van dit octrooi luidt aldus:

*"1. A balloon dilatation catheter comprising: a shaft including a metallic tube defining a first shaft section (22, 22B, 22C, 22D) having a proximal end (28) and a distal end (30, 30B, 30C), and a second shaft section (24, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H), more flexible than the first shaft section, disposed distally of the first shaft section;*

*the first and second shaft sections having an inflation lumen (62, 104, 62B, 104B, 62C, 104C, 62D, 104D, 104E, 104F, 104G, 104H) defined therethrough;*

*a dilatation balloon (26) attached to the distal end (34) of the second shaft section, the dilatation balloon being in fluid communication with the inflation lumen such that inflation pressure may be provided to the balloon therethrough;*

*a guidewire tube (80, 80B, 80C) defining a second lumen (52, 52B, 52C), shorter than the inflation lumen extending from a proximal lumen opening (92, 92C) proximal to the balloon to a distal lumen opening (94) distal to the balloon; and*

*a transition section (110, 110A, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810) extending distal of the proximal lumen opening (92) and being disposed adjacent to the distal end of the first shaft section, the transition section being configured to have a stiffness between the stiffness of the first shaft section and the stiffness of the second shaft section."*

De overige (volg-)conclusies 2 t/m 9 van het Keith-octrooi zijn afhankelijk van conclusie 1.

(vii) In inbreukprocedures tegen Guidant/ACS c.s. en Medtronic AVE c.s. heeft de rechtbank bij tussenvonnissen van 16 februari 2000 overwogen voorschands in het Keith-octrooi niets inventiefs te zien en het Bureau voor de Industriële Eigendom (verder te noemen: BIE) op de voet van art. 87 ROW 1995 advies gevraagd over de vraag of, kort gezegd, de daarin geclaimde vinding als inventief is aan te merken. Deze vraag heeft het BIE in augustus 2000 ontkennend beantwoord. Vanwege een schikking tussen partijen is het niet meer tot een eindvonnis gekomen.

(viii) ACS en Medtronic AVE hadden tegen de verlening van het Keith-octrooi bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) oppositie ingesteld, onder meer op de grond dat dit inventiviteit mist. Na intrekking van de oppositie door ACS heeft de oppositieafdeling op 2 oktober 2000 de nog overgebleven oppositie van Medtronic AVE ongegrond verklaard en het octrooi ongewijzigd in stand gelaten.

(ix) Medinol brengt snel verwisselbare ballonkatheters op de markt onder de namen "NIRflex" en "NIRflex Royal".

3.2 In dit geding heeft Scimed als hiervoor in 1 vermeld naast de gebruikelijke nevenvorderingen gevorderd Medinol te verbieden om in Nederland in-

breuk te maken op het Keith-octrooi, stellende dat de NIRflex en NIRflex Royal onder de beschermingsomvang daarvan vallen en dat Medinol deze katheters ook in Nederland op de markt brengt of dreigt te brengen. Daartegen heeft Medinol gemotiveerd verweer gevoerd. In reconventie heeft zij nietigverklaring althans vernietiging van het Keith-octrooi voor Nederland gevorderd.

De rechtbank heeft de vordering van Medinol eerst beoordeeld. Zij kwam tot het oordeel dat de door het Keith-octrooi gegeven oplossing van het daarin beschreven knik-probleem niet als inventief is aan te merken en heeft daarom in conventie de vorderingen van Scimed afgewezen en in reconventie de vordering van Medinol toegewezen met vernietiging van het Nederlandse deel van het Keith-octrooi.

3.3.1 In het door Scimed ingestelde hoger beroep, waarin zij subsidiair zich op het standpunt heeft gesteld dat eventuele nietigverklaring dient te worden beperkt tot een partiële, heeft het hof bij het bestreden arrest het vonnis van de rechtbank in conventie en in reconventie bekrachtigd. De inbreukvordering van Scimed in conventie is in hoger beroep ingetrokken en speelt verder geen rol.

3.3.2 De overwegingen op grond waarvan het hof in het geding in reconventie tot zijn beslissing kwam, kunnen - voor zover thans van belang - als volgt worden samengevat.

(i) Het betreft hier een Europees octrooi waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig art. 97, vierde lid, van het Europees Octrooioverdrag (EOV) is gepubliceerd na 1 april 1995, de datum van inwerking-treding van de Rijksoctrooiwet 1995, zodat ingevolge art. 103 lid 1 ROW 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens deze rijkswet van toepassing is. (rov. 6)

(ii) Scimed is thans van oordeel dat het Keith-octrooi aan de katheter volgens de [Europese octrooiaanvraag EP 0.380.873 A2 \(verder te noemen: de Engeraanvraag\)](#) in welke bekende katheter als maatregel (a) een stijve metalen hypotube wordt gecombineerd met een flexibel distaal deel, als nieuwe maatregelen toevoegt: maatregel (b) een distaal deel bestaande uit twee coaxiale buizen ("tube-in-tube") en maatregel (c) een specifiek overgangsgedeelte met tussenstijfheid tussen de stijve hypotube en het flexibele tube-in-tube distale deel, waardoor sprake is van een combinatie-uitvinding met deze drie constructieve maatregelen als wezenlijke kenmerken; het nieuwe van het octrooi is volgens haar niet meer gelegen in het toevoegen van slechts maatregel (c) aan de bekende Enger-katheter. (rov. 7.1)

(iii) Volgens haar stellingen in hoger beroep is Scimed (primaire) van mening dat de gemiddelde vakman die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zonder meer tot de slotsom komt dat deze conclusie betrekking heeft op de genoemde combinatie-uitvinding met de maatregelen (a), (b) en (c). (rov. 8.1)

(iv) De tot dan toe verdedigde stelling van Scimed dat het inventieve moest worden gezien in het toepassen van slechts maatregel (c) bij de katheter volgens de Enger-aanvraag, vindt bevestiging in conclusie 1 van het octrooi, nu uit de tekst nergens blijkt dat het distale

deel een "tube-in-tube"-constructie dient te hebben en in de volconclusies daarvoor evenmin aanwijzingen zijn te vinden. (rov. 8.2)

(v) De inhoud van de conclusies is, anders dan Scimed heeft opgemerkt, niet beperkt tot katheters met constructieve maatregel (b). (rov. 8.3)

(vi) Ook de beschrijving in het octrooischrift laat de vakman zien dat het octrooi niet is beperkt tot katheters met flexibele distale einden met een "tube-in-tube"-constructie; de vakman zal hieruit begrijpen dat het in het octrooi alleen maar gaat over het oplossen van het knakprobleem dat samenhangt met de abrupte stijfheidsovergang tussen de stijve hypotube en het flexibele distale deel. (rov. 8.4)

(vii) De vakman zal het octrooi zo verstaan dat het niet beperkt is tot katheters met uitsluitend coaxiale ("tube-in-tube") distale gedeelten en dat het uitsluitend rechten claimt voor katheters waarbij een abrupte stijfheidsovergang optreedt tussen de metalen hypotube en het flexibele distale einde (van welke constructie dan ook). (rov. 8.5)

(viii) Blijkens de hiervoor in 3.1 onder (vii) vermelde tussenvonnissen van 16 februari 2000 verschilden de oorspronkelijke hoofdconclusies 1 en 10 van de hoofdconclusie zoals verleend en wordt maatregel (b) gedekt door de aanvraag zoals die is ingediend. Aangezien de vraag naar de toelaatbaarheid van de door Scimed subsidiair voorgestelde beperking tot een katheter die is gekenmerkt door de maatregelen (a), (b) en (c) niet bij het EOB aan de orde is geweest maar zulk een katheter door de ruime materie van het verleende octrooi wordt omvat, lijkt deze beperking op grond van de bewoordingen van art. 123 lid 2 en 3 ROW 1995 toelaatbaar. (rov. 9.1)

(ix) Het zal de gemiddelde vakman direct opvallen dat de maatregelen (b) en (c) onderwerpen van uitvinding betreffen die geen enkel inventief verband met elkaar houden maar betrekking hebben op twee zelfstandige uitvindingsonderwerpen die geen eenheid (a priori) vormen; dat enkel maatregel (c) in het octrooi als enkele uitvinding is aan te wijzen en dat daarin een conclusie ontbreekt die overeenkomt met de oorspronkelijke conclusie 10 waarin wel sprake was van een ringvormige opblaasdoorgang ("annular inflation lumen"), wijst in de richting dat maatregel (b) uit de aanvraag is afgesplitst, wat zou meebrengen dat de voorgestelde beperking op ontoelaatbare wijze materie "terughaaft" waarvan Scimed te kennen had gegeven afstand te willen doen, waarmee zij aan de gestelde inbreuk een ander octrooi ten grondslag zou leggen. (rov. 9.2)

(x) De vraag of de beperking van de conclusie toelaatbaar is, wordt ontkennend beantwoord nu deze wijziging niet als een voor de gemiddelde vakman voldoende voor de hand liggende aanvulling is aan te merken en dan ook met de rechtszekerheid van derden in strijd is. (rov. 9.3-9.4)

(xi) Wanneer conclusie 1 wordt afgebakend van de Enger-aanvraag, resteert slechts het als maatregel (c) kenmerkende overgangsgedeelte met tussenstijfheid,

welke geoctrooieerde uitvindingsgedachte nieuw is. (rov. 10)

(xii) De maatregel (c) is niet inventief, daar het tot de algemene vakennis van de gemiddelde vakman behoort dergelijke overgangen te vermijden. (rov. 11.1-11.4)

#### **4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep**

4.1 In cassatie heeft Scimed, als hiervoor in 2 vermeld, bij akte ter rolle in het geding gebracht een [afschrift van het gewijzigde Europees octrooischrift onder het nummer EP 0.591.199 B3, dat het EOB op 23 juli 2008 heeft gepubliceerd na de door Scimed op 20 december 2007 aanhangig gemaakte beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-105c](#) van het herziene Europees Octrooiverdrag (hierna: EO 2000), welke bepalingen met ingang van 13 december 2007 zijn tussengevoegd bij de Akte van herziening van 29 november 2000, Trb. 2002, 64 (hierna: Herzieningsverdrag EO). In deze procedure heeft het EOB beslist het Keith-octrooi te beperken, door het opnemen van de door Scimed voorgestelde aanvulling op de tekst van conclusie 1, tot onder conclusie 1 begrepen katheters waarin de - hiervoor in 3.3.2 onder (ii) vermelde - maatregel (b) wordt toegepast.

4.2 Scimed stelt zich in cassatie op het standpunt dat deze centrale beperking van het Keith-octrooi op grond van art. 68 in verbinding met het derde lid van art. 105b EO 2000 terugwerkende kracht heeft tot de datum waarop het octrooi is verleend, als gevolg waarvan - kort gezegd - geen betekenis meer toekomt aan de beoordeling van de juistheid van de door het hof bekrachtigde beslissing van de rechtbank tot vernietiging van het octrooi in de vorm waarin het oorspronkelijk was verleend. Het arrest van het hof moet reeds daarom worden vernietigd teneinde na verwijzing alsnog te laten onderzoeken of het Keith-octrooi zoals het door de beperking is komen te luiden (in de zin als door Scimed in appel verdedigd), moet worden vernietigd.

4.3.1 Het voorgaande doet de vraag rijzen of Scimed in dit stadium van het geding nog (voldoende) belang heeft bij haar cassatieberoep, gericht als dat is tegen het arrest van het hof waarin de beslissing van de rechtbank is bekrachtigd tot vernietiging van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend.

4.3.2 Vooropgesteld wordt dat de fundamentele regel van de cassatierechtspraak - waarop Medinol zich kennelijk beroept - dat de feitelijke grondslag der middelen alleen kan worden gevonden in de bestreden uitspraak en in de stukken van het geding in feitelijke instanties (art. 419 lid 2 Rv.), niet geldt voor de beoordeling van de vraag of ontwikkelingen die zich na de bestreden uitspraak hebben voorgedaan, aan de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie in de weg staan (vgl. HR 26 april 2002, nr. C00/199, NJ 2002, 324, rov. 4.2). In zoverre kan de Hoge Raad kennis nemen van het door Scimed in cassatie overgelegde, door het besluit van het EOB gewijzigde Europees octrooischrift en van de door haar gegeven toelichting aangaande de sinds het

bestreden arrest gewijzigde omstandigheden, waaromtrent Medinol zich ook heeft uitgelaten.

4.3.3 Bij de inwerkingtreding van het Herzieningsverdrag EO is met ingang van 13 december 2007 de tot dat tijdstip van kracht zijnde tekst van het Europees Octrooiverdrag ingevolge art. 8 opgehouden van toepassing te zijn.

Het eerste lid van art. 7 bepaalt dat de herziene versie van het verdrag van toepassing is op alle Europese octrooiaanvragen die worden ingediend na de inwerkingtreding ervan alsmede op alle octrooien die zijn verleend naar aanleiding van die aanvragen, maar niet van toepassing is op Europese octrooien die reeds zijn verleend op de datum van inwerkingtreding ervan noch op Europese octrooiaanvragen die op dat tijdstip in behandeling zijn, tenzij anders wordt besloten door de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie.

Op de voet van het tweede lid van art. 7 heeft het EOB in art. 1.1 en 1.2 van zijn besluit van 28 juni 2001 - dat een integrerend onderdeel vormt van het Herzieningsverdrag EO - bepaald, voor zover hier van belang, dat de art. 68 en 105a-c EO 2000 van toepassing zijn op de Europese octrooien die op 13 december 2007 reeds waren verleend (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, Special Edition No. 1 OJ EPO 2007, p. 197-198). Ingevolge art. 68 EO 2000 worden de Europese octrooiaanvraag en het daarop verleende octrooi geacht van de aanvang af niet de in de art. 64 (aan Europese octrooien verbonden rechten) en art. 67 (rechtsbescherming octrooiaanvraag na publicatie) bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naargelang het octrooi is herroepen of beperkt tijdens een oppositieprocedure (art. 99-105) dan wel een beperkings- of herroepingsprocedure (art. 105a-c).

Art. 68 EO 2000 brengt derhalve mee - zoals Scimed met juistheid aanneemt - dat een na 13 december 2007 gegeven beslissing van het EOB tot beperking van een vóór die datum verleend Europees octrooi op grond van de art. 68 en 105b lid 2 en 3 EO 2000 vanaf de datum waarop deze beslissing is vermeld in het Europees Octrooiblad, in alle voor het Europees octrooi aangewezen Verdragsluitende Staten wordt geacht terug te werken tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend. Een beperkt Europees octrooi wordt verondersteld in de plaats te zijn gekomen van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend, in die zin dat aan dit eerdere octrooi verbonden rechten van de octrooihouder die door de toegestane wijziging van conclusies buiten de beschermingsomvang van het beperkte octrooi zijn komen te liggen, worden geacht ab initio te zijn vervallen (zie de Explanatory remarks on a central limitation procedure d.d. 8 November 1999, CA/PL 29/99, p. 4 onder 9 en p. 8 onder 26; de Explanatory remarks on the limitation procedure and the proposed amendment of Article 68 EPC d.d. 9 March 2000, CA/PL 29/99 Rev. 1, p. 5 onder 14 en p. 6 onder 16 en de Explanatory remarks on the Basic proposal for the

revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 55 en p. 127 onder 10).

4.3.4 Anders dan in de schriftelijke toelichting van de zijde van Scimed nog werd verondersteld, heeft de toewijzing door het EOB van het beperkingsverzoek van Scimed als bedoeld in art. 105a lid 1 EO 2000 niet zonder meer tot gevolg dat de onderhavige procedure voor partijen haar belang heeft verloren. Immers, in de centrale beperkingsprocedure onderzoekt het EOB op grond van het eerste lid van art. 105b EO 2000 of is voldaan aan de vereisten vastgesteld in het uitvoeringsreglement voor het beperken van het Europees octrooi en besluit het bureau op grond van het tweede artikellid om het Europees octrooi in overeenstemming met het uitvoeringsreglement te beperken indien het van mening is dat het verzoek om beperking van het Europees octrooi aan deze vereisten voldoet. Blijkens de travaux préparatoires van de in art. 105a-c neergelegde regeling behelst dit een "simple, quick and inexpensive administrative procedure" waarin "patent proprietors may themselves reduce the extent of the protection claimed in a manner which is binding, and thus generally preclude disputes over the validity of a patent" (zie de voorbereidingsdocumenten van 8 november 1999, CA/PL 29/99, p. 2 en p. 4-8 en van 9 maart 2000, CA/PL 29/99 Rev. 1, p. 3-5).

Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid en toewijsbaarheid van een verzoek tot beperking van een Europees octrooi op grond van de in regels 90-96 neergelegde vereisten van het uitvoeringsreglement ("Implementing Regulations") - dat deel uitmaakt van het herziene verdrag (art. 164 lid 1 EO 2000) - onderzoekt het EOB op grond van regel 95 lid 2, eerste volzin: "whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings" en of deze gewijzigde conclusies voldoen aan het bepaalde in art. 84 en aan de algemene procedureregels in art. 123 lid 2 en lid 3 EO 2000.

Niet wordt onderzocht of de inhoud van het door de beperking resterende Europese octrooi nog octrooieerbaar wordt geacht op grond van art. 52-57 EO 2000, noch of het met een voorgestelde beperking beoogde doel ook wordt bereikt (zie de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 125 onder 1 en p. 127 onder 5 en 6; de Explanatory remarks concerning the draft Implementing Regulations under the EPC 2000, Special edition No. 1 OJ EPO 2003, p. 177-182; Amendments to the Implementing Regulations to the EPC 2000 d.d. 7 August 2006, CA/PL 17/06, p. 259-273).

De verhouding tussen de centrale beperkings-procedure voor het EOB en de nationale procedures bij samenloop is blijkens de travaux préparatoires van de art. 105a-c EO 2000 uitvoerig aan de orde geweest. Volgens de toelichting bij de art. 105a-c van het ontwerpverdrag heeft de Europese beperkingsprocedure geen voorrang boven de (nietigheids)procedures voor nationale rechters, noch is zij exclusief:

"The European limitation procedure does not however take precedence over National proceedings (revocation proceedings in particular). Where parallel cases do occur, the national proceedings can be suspended or continued in accordance with the provisions of the relevant national law. Where national proceedings resulting in limitation have already been concluded, the limitation can be extended to further contracting states via European limitation proceedings. It is also emphasized that limitation of a European patent in proceedings before the EPO does not preclude further limitation in national proceedings."

(zie de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 125 onder 4)

Uit een en ander volgt dat overeenkomstig doel en strekking van de beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a-c EO 2000 een beslissing van het EOB tot toewijzing van een verzoek tot beperking van een Europees octrooi in zoverre van invloed is op een in een aangewezen Verdragsluitende Staat lopende gerechtelijke procedure over het oorspronkelijk verleende octrooi, dat de rechter wat betreft geldigheid en beschermingsomvang van het Europese octrooi moet uitgaan van het door de toegestane wijziging van de conclusies beperkt octrooi (onverminderd zijn bevoegdheid het zelf nog verder te beperken), maar dat deze beperking onverlet laat dat de geldigheid van het beperkte Europese octrooi op de voet van de art. 52-57 EO 2000 door de nationale rechter kan worden onderzocht. Het vorenstaande betekent dan ook dat de nationale rechter op grond van art. 138 lid 1, aanhef en onder a, EO 2000 een oorspronkelijk verleend Europees octrooi in zijn beperkte vorm zal kunnen (en moeten) vernietigen indien het onderwerp van het na de beperking resterende octrooi, dat de basis vormt voor de procedure, niet octrooieerbaar is ingevolge de art. 52 tot en met 57 van het verdrag (zie de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 201 onder 7 en 8).

4.3.5 Als gevolg van de door het EOB toegestane beperking van haar Keith-octrooi bestaat ingevolge art. 68 en 105b EO 2000 (met terugwerkende kracht) niet een ander octrooi dan in 1998 is verleend maar is de beschermings-omvang van het oorspronkelijk verleende Europees octrooi door het EOB op verzoek van Scimed (met terugwerkende kracht) beperkt tot, kort gezegd, de katheter volgens de gewijzigde conclusie 1 waarin maatregel (b) wordt toegepast.

4.3.6 Scimed behoudt belang bij haar beroep in cassatie - nog afgezien van de te haren laste uitgesproken proceskostenveroordeling - omdat, indien een of meer van de klachten tot vernietiging van het bestreden arrest leiden, het hof na verwijzing, zoals hierna in 5.4.3 nader zal worden overwogen, de wijziging die het Keith-octrooi door de beslissing van het EOB heeft ondergaan, in aanmerking dient te nemen.

## 5. Beoordeling van het middel

5.1 Onderdeel 1 van het middel bevat geen klacht. Onderdeel 2 komt met rechts- en motiveringsklachten op tegen de door het hof in rov. 8.2-8.5 aan het oorspron-

kelijk verleende Keith-octrooi gegeven uitleg dat de gemiddelde vakman het zo zal verstaan dat het octrooi niet beperkt is tot katheters met uitsluitend coaxiale ("tube-in-tube") distale gedeelten en uitsluitend rechten claimt voor katheters waarbij een abrupte stijfheids-overgang optreedt tussen de metalen hypotube en het flexibele distale einde (van welke constructie dan ook).

5.2.1 Bij de beoordeling van deze klachten wordt tot uitgangspunt genomen dat het hof in rov. 6 van zijn arrest, in cassatie - terecht - niet bestreden, voor het geding in reconventie heeft vooropgesteld, kort gezegd, dat ingevolge art. 103 lid 1 ROW 1995 in deze nietigheidsprocedure het sinds 1 april 1995 bij of krachtens deze rijkswet geldende recht van toepassing is.

5.2.2 Art. 53 lid 2 ROW 1995 bepaalt overeenkomstig art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol, dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Uitgaande van de in rov. 8.1 gegeven, in cassatie onbestreden, weergave van de stellingen van Scimed in hoger beroep - zie in 3.3.2 onder (iii) - heeft het hof onderzocht of de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zonder meer tot de slotsom komt dat deze conclusie betrekking heeft op de door Scimed bedoelde combinatie-uitvinding met de maatregelen (a), (b) en (c).

Na beoordeling van de argumenten van Scimed ontleend aan de tekst van conclusie 1 (rov. 8.2), aan de tekeningen (rov. 8.3) en aan de beschrijving in het octrooischrift (rov. 8.4) kwam het hof tot het oordeel dat de gemiddelde vakman het octrooi zo zal verstaan dat het niet beperkt is tot katheters met de maatregel (b), doch uitsluitend rechten voor katheters met maatregelen (a) en (c) claimt. In deze overwegingen, in hun geheel en onderlinge samenhang beschouwd, heeft het hof de voor zijn uitleg van de octrooi-conclusies juiste maatstaf gehanteerd, welke uitleg zozeer is verweven met waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht.

De rechtsklacht van het tweede onderdeel in 2.1 en 2.1.1 dat het hof, kort gezegd, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd en heeft miskend dat de uitleg van het octrooi "op objectieve wijze" moet plaatsvinden, stuit op dit een en ander af.

5.2.3 Voor zover het tweede onderdeel in 2.1, 2.1.1 en 2.1.3 klaagt - samengevat - dat het hof bij de uitleg van het Keith-octrooi ten onrechte niet, althans niet voldoende kenbaar en controleerbaar, heeft betrokken de door Scimed overgelegde schriftelijke verklaringen van drie deskundige vaklieden voor wie voldoende kenbaar was dat het Keith-octrooi alleen betrekking heeft op katheters met de maatregelen (a) en (b), kan het niet tot cassatie leiden reeds omdat het hof in de bestreden overwegingen kennelijk en terecht, mede gelet op het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol, voor de uitleg van het octrooi de vakkennis van de gemiddelde vakman maatgevend heeft geacht ([HR 13 januari 1995, nr. 15.564, NJ 1995, 391](#) zoals

laatstelijk herhaald in [HR 7 september 2007, nr. C06/054, NJ 2007, 466](#)). Voorts was het aan het inzicht van het hof als rechter die over de feiten oordeelde, overgelaten of het bij de uitleg van de octrooi-conclusies behoefte had aan deskundige voorlichting en was ook de waardering van het door Scimed aangedragen deskundigenbewijs aan het hof voorbehouden. De wijze waarop het hof van deze vrijheid gebruik heeft gemaakt, kan in cassatie niet worden getoetst. Het arrest behoefde niet nader te worden gemotiveerd om begrijpelijk te zijn. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat het hof in de bestreden overwegingen klaarblijkelijk wel aandacht heeft besteed aan de argumenten die Scimed ontleende aan de door haar overgelegde schriftelijke verklaringen van deskundigen.

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

5.3.1 Onderdeel 3 komt met rechts- en motiveringsklachten op tegen rov. 9.2 tot en met 9.4 van het bestreden arrest waar het hof de subsidiaire stellingname van Scimed verwierp dat zij de oude conclusie 1 beperkt wilde zien of vrijwillig wenste te beperken tot een katheter gekenmerkt door de combinatie van de maatregelen (a), (b) en (c). Naar de kern genomen strekt dit onderdeel, mede gelet op de schriftelijke toelichting onder 1.3.2, 2.5-2.7 en 4.1-4.3, ten betoge dat bij zijn beantwoording van de vraag of een nietigheidsgrond van art. 138 EOV en art. 75 ROW 1995 aanwezig was en, zo ja, of dit moest leiden tot een gehele dan wel gedeeltelijke vernietiging van het octrooi, het hof niet had mogen beoordelen of er van niet-eenheid van uitvinding sprake was en het niet conclusie 1 had mogen herschrijven op de grond dat maatregel (b) naar zijn oordeel door Scimed in de verleningsprocedure uit de aanvraag zou zijn afgesplitst.

5.3.2 Vooropgesteld wordt dat het middel terecht niet klaagt dat het hof toepassing heeft gegeven aan het EOV zoals dat luidde tot de inwerkingtreding (op 13 december 2007) van het Herzieningsverdrag EOV, nu 's hofs arrest van vóór die inwerkingtreding dateert.

Ingevolge art. 138 EOV in verbinding met art. 75 lid 1, aanhef en onder a, en lid 5 ROW 1995 kan een Europees octrooi dat ingevolge art. 52 tot en met 57 EOV niet had behoren te worden verleend, door de Nederlandse rechter gedeeltelijk worden vernietigd, indien de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten. Op de voet van art. 75 lid 5 ROW 1995 en art. 138 lid 2 EOV kan de beperking van een Europees octrooi geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen. Zulks is onder de gelding van deze (verdrags)bepalingen sedert [het arrest van de Hoge Raad van 9 februari 1996, nr. 15924, NJ 1998, 2](#), zoals voor Europese octrooien herhaald in zijn arrest van [16 februari 2001, nr. C99/195, NJ 2001, 393](#), alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de

stand van de techniek op de voorrangdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de vernietiging wordt gevorderd. Blijkens het in rov. 9.2 en 9.4 overwogene heeft het hof deze onder het tot 13 december 2007 geldende recht toe te passen maatstaf aangelegd voor zijn beoordeling van de door Scimed subsidiair gewenste partiële vernietiging van het Keith-octrooi.

5.3.3 Door in het kader van de beoordeling van de toelaatbaarheid van de door Scimed gewenste beperking van het octrooi - in rov. 9.2 eerst te oordelen dat de maatregelen (b) en (c) betrekking hebben op twee zelfstandige uitvindings-onderwerpen die geen "eenheid" (a priori) vormen en dat de octrooiaanvraag daarmee niet voldeed aan het bepaalde in art. 82 EOV omdat deze maatregelen geen betrekking hebben op "één enkele uitvinding" en evenmin op "een groep van uitvindingen die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten", en vervolgens - in rov. 9.2 en 9.3 te overwegen, samengevat, dat, mocht het zo zijn dat sprake is geweest van afsplitsing van de materie volgens maatregel (b) in de verleningsprocedure, de door Scimed subsidiair gewenste beperking tot een katheter gekenmerkt door (de combinatie-uitvinding met) de maatregelen (a), (b) en (c) niet toelaatbaar is omdat zij daarmee materie terughaaft waarvan zij te kennen heeft gegeven afstand te willen doen en waarmee zij aan de gestelde inbreuk een ander octrooi ten grondslag zou leggen, heeft het hof onvoldoende inzicht gegeven in de aan zijn beslissing ten grondslag liggende gedachtegang. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is niet duidelijk waarom het hof in zijn beoordeling van een partiële vernietiging van het Keith-octrooi de in art. 82 EOV vereiste eenheid van uitvinding en de in art. 76 EOV bedoelde afsplitsing van Europese octrooiaanvragen heeft betrokken, nu deze, gelet op art. 138 EOV, in de procedure voor de nationale rechter geen grond kunnen opleveren voor (gehele of gedeeltelijke) nietigverklaring of vernietiging van een Europees octrooi, terwijl zonder meer niet valt in te zien waarom het aanbrengen van de door Scimed gewenste beperking voor de gemiddelde vakman niet reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek

op de voorrangdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was.

De hierop gerichte klachten van onderdeel 3 slagen.

5.4.1 Het vorenoverwogene brengt mee dat onderdeel 4, dat op het derde onderdeel voortbouwt, eveneens slaagt en dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen. Met het oog op de beoordeling van het geding na verwijzing wordt het volgende aangetekend.

5.4.2 Zoals ook in de [conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.2-2.3 en 2.6-2.7](#) wordt uiteengezet, is het bepaalde in art. 138 EOV met ingang van 13 december 2007 inhoudelijk gewijzigd.

Uit de travaux préparatoires volgt dat deze wijziging tot doel heeft uitdrukkelijk in het verdrag vast te leggen dat een octrooihouder het recht heeft een Europees octrooi te beperken in een nationale procedure over de geldigheid daarvan (art. 138 lid 3 EOV 2000). Vernietiging van een Europees octrooi is ingevolge de nieuwe verdragsbepaling niet meer onderworpen aan nadere, aan het nationale recht ontleende voorwaarden. Anders dan gold onder art. 138 lid 2, tweede volzin, EOV - welke volzin bij de herziening van het verdrag is geschrapt - geschiedt beperking van een Europees octrooi uitsluitend in de vorm van een door de octrooihouder voorgestelde wijziging van de conclusies, waarna het aldus gewijzigde octrooi de grondslag voor het verdere geding vormt. Indien de rechter deze beperking onvoldoende oordeelt om het octrooi voor vernietiging te vrijwaren, is hij bevoegd het octrooi verder te beperken (zie de Explanatory remarks on the Basic proposal for the revision of the EPC d.d. 13 October 2000, MR/2/00, p. 199-202).

Tegen de achtergrond van deze wijziging tot harmonisatie van de regeling voor de vernietiging van Europese octrooien door de nationale rechter op grond van art. 138 EOV 2000, welke verdragsbepaling onmiddellijke werking heeft ingevolge art. 8 van het Herzieningsverdrag EOV en met terugwerkende kracht op de reeds voor 13 december 2007 verleende Europese octrooien van toepassing is verklaard in 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, is de Hoge Raad van oordeel dat toepassing van de maatstaf uit zijn - hiervoor in 5.3.2 vermelde - [arrest van 16 februari 2001](#) voor de beoordeling van de (gedeeltelijke) vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi niet verenigbaar is met het per 13 december 2007 geldend verdragsrecht. Of het Nederlands deel van een Europees octrooi overeenkomstig het bepaalde in art. 138 (geheel of gedeeltelijk) moet worden vernietigd, dient de rechter te beoordelen met inachtneming van de bepalingen van dit herziene verdrag en het daarbij behorende uitvoeringsreglement.

5.4.3 Doel en strekking van het herziene Europees Octrooiverdrag enerzijds, en de proceseconomie anderzijds, die zich ertegen verzet dat het geding na

verwijzing zou moeten worden voortgezet op de grondslag van een door de beslissing van het EOB inmiddels achterhaalde versie van het octrooi, brengen mee dat in het geding na verwijzing, overeenkomstig het in art. 7 van het Herzieningsverdrag EOV neergelegde overgangsrecht, alsnog het per 13 december 2007 geldende verdragsrecht dient te worden toegepast en dat het hof daarbij zal moeten uitgaan van het door de toegestane wijziging van conclusie 1 beperkte octrooi. Derhalve zal alsnog in reconventie moeten worden onderzocht of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.

5.4.4 Partijen zullen in de gelegenheid moeten worden gesteld hun stellingen aan te passen aan hetgeen hiervoor in 5.4.2 en 5.4.3 is overwogen.

## 6. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 14 december 2006;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat hof;

veroordeelt Medinol in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Scimed begroot op €465,49 aan verschotten en €2.600,- voor salaris.

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

Mr. F.F. Langemeijer

Zitting 12 december 2008

Conclusie inzake:

Boston Scientific Scimed Inc.

tegen

Medinol Ltd.

In dit geding is in reconventie de nietigverklaring gevorderd van een octrooi voor een medisch instrument. Nadat de eerste rechter het octrooi nietig had verklaard, heeft de octrooihoudster in hoger beroep een nadere uitleg aan het octrooischrift gegeven. Het gerechtshof heeft die uitleg niet gevolgd en ook het subsidiaire standpunt van de octrooihouder (beperking van de gehele nietigverklaring tot een partiële nietigverklaring) verworpen.

### 1. De feiten en het procesverloop

1.1. Het omstreden octrooi heeft betrekking op een medisch instrument voor de bestrijding van hart- en vaatziekten. Het gaat om een dilatatieballonkatheter die wordt gebruikt voor zgn. Dotterbehandelingen en het plaatsen van stents in geval van stenose van arteriën (zgn. angioplastieke behandelingen)(1). Via een snede in de lies wordt een katheter in het lichaam gebracht en door het vaatstelsel geschoven tot aan de plaats van de vernauwing. De ballon, bevestigd aan het distale uit-

einde van de ingreepkatheter (dat is het uiteinde dat het verst verwijderd is van de arts-operateur), wordt opgeblazen met vloeistof. Daartoe is in de katheter ruimte vrijgehouden voor de doorgang van de vloeistof; deze holte wordt in de stukken aangeduid als de "inflation lumen". Door het opblazen van de ballon wordt de ader plaatselijk verwijd ("dilatation") en wordt de plaque in de vaatwand weggeduwd, waardoor de bloeddoorstroming verbetert. Zo nodig wordt ter ondersteuning van de vaatwand een stent aangebracht, die daartoe over de ballon wordt geplaatst, door het opblazen van de ballon expandeert en ter plaatse achterblijft. Na de ballon te hebben laten leeglopen wordt de katheter verwijderd.

1.2. In cassatie kan m.i. worden uitgegaan van het volgende(2):

1.2.1. Eiseres tot cassatie (hierna: Scimed) is houdster van het Europees octrooi EP 0591199 B1, naar de naam van de uitvinder ook wel aangeduid als het "Keith-octrooi".

1.2.2. De PCT-aanvraag(3) voor het octrooi is ingediend op 27 augustus 1991, waarbij prioriteit is ingeroepen vanaf 28 augustus 1990, berustend op de Amerikaanse octrooiaanvraag US 574265. De verlening van het Europees octrooi is gepubliceerd op 13 mei 1998 en heeft betrekking op Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland.

1.2.3. Tegen de octrooiverlening is geopponeerd. Bij beslissing van de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) van 2 oktober 2000 is het verzet ongegrond verklaard en het octrooi ongewijzigd in stand gelaten.

1.2.4. Naar de stand van de techniek op de prioriteitsdatum waren drie soorten ballonkatheters bekend, te weten: vaste draad-katheters ("fixed wire"), over de draad-katheters ("over the wire") en zgn. snel verwisselbare katheters ("rapid exchange"). Een katheter moet aan de distale zijde buigzaam zijn, om de krommingen van de aderen te kunnen volgen en de stenose te bereiken. Aan de proximale zijde (dat is het uiteinde dat het dichtst bij de arts-operateur is) moet de katheter juist relatief stijf zijn om in de aderen te kunnen worden voortgeduwd.

1.2.5. Bij katheters van het type 'over de draad' wordt de ballonkatheter heen en weer geschoven over een in de aderen geplaatste geleidedraad. In dit type ballonkatheter is ruimte voor de doorgang voor de opblaasvloeistof (de eerder genoemde "inflation lumen") en voor de doorgang van de geleidedraad ("guide wire lumen").

1.2.6. Een katheter van het type 'snel verwisselbare katheter' gaat van hetzelfde principe uit als een 'over de draad'-katheter, maar onderscheidt zich daarvan doordat hij uit twee verschillende delen bestaat: een (flexibel) distaal deel en een (relatief stijf) proximale deel (de "hypotube"). Bij dit type katheter loopt de geleidedraad alleen door het distale deel; daarvoor is een opening gemaakt, waar de geleidedraad de katheterschacht in wordt geleid. Een voordeel hiervan is dat de geleidedraad korter kan zijn, zodat de ballonkatheter zo

nodig tijdens de operatie gemakkelijker kan worden verwisseld.

1.2.7. Het Keith-octrooi heeft betrekking op een katheter van het type 'snel verwisselbare katheter'. Conclusie 1 in het octrooischrift luidt als volgt(4):

"1. A balloon dilatation catheter comprising:

a shaft including a metallic tube defining a first shaft section (22, 22B, 22C, 22D) having a proximal end (28) and a distal end (30, 30B, 30C), and a second shaft section (24, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H), more flexible than the first shaft section, disposed distally of the first shaft section;

the first and second shaft sections having an inflation lumen (62, 104, 62B, 104B, 62C, 104C, 62D, 104D, 104E, 104F, 104G, 104H) defined therethrough;

a dilatation balloon (26) attached to the distal end (34) of the second shaft section, the dilatation balloon being in fluid communication with the inflation lumen such that inflation pressure may be provided to the balloon therethrough;

a guidewire tube (80, 80B, 80C) defining a second lumen (52, 52B, 52C), shorter than the inflation lumen extending from a proximal lumen opening (92, 92C) proximal to the balloon to a distal lumen opening (94) distal to the balloon; and

a transition section (110, 110A, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810) extending distal of the proximal lumen opening (92) and being disposed adjacent to the distal end of the first shaft section, the transition section being configured to have a stiffness between the stiffness of the first shaft section and the stiffness of the second shaft section."

1.3. Bij inleidende dagvaarding van 22 oktober 2002 heeft Scimed de huidige verweerster in cassatie, Medinol, gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Scimed vorderde dat aan Medinol zal worden verboden inbreuk te maken op het Keith-octrooi, voor zover betrekking hebbend op Nederland. De nevenvorderingen in conventie kunnen thans onbesproken blijven.

1.4. Medinol heeft de vorderingen van Scimed bestreden. In reconventie heeft Medinol gevorderd dat het octrooi van Scimed zal worden nietigverklaard, althans zal worden vernietigd, voor zover verleend voor Nederland. Medinol stelde dat de geoctrooieerde uitvinding niet voldoet aan de vereisten van nieuwheid(5) en inventiviteit(6).

1.5. Bij vonnis van 10 september 2003 (LJN: AP1792) heeft de rechtbank in reconventie het Europees octrooi van Scimed, voor zover verleend voor Nederland, in zijn geheel nietig verklaard wegens gebrek aan inventiviteit. Dienovereenkomstig heeft de rechtbank in conventie de op octrooi-inbreuk gebaseerde vorderingen afgewezen.

1.6. Volgens de rechtbank is, voor wat betreft de stand van de techniek, in het octrooischrift tot uitgangspunt genomen de op de prioriteitsdatum reeds bekende 'snel verwisselbare katheter' waarvan het proximale deel be-

staat uit een metalen relatief stijve buis (de "hypotube") en het distale deel buigzaam is. In de beschrijving in het octrooischrift is vermeld dat de betrekkelijk abrupte overgang qua stijfheid van het proximale deel ten opzichte van het distale deel het technische probleem oplevert dat de katheter 'knakt' tijdens het backloaden(7). Dit technische probleem wordt opgelost door aan het distale uiteinde van de hypotube een overgangsgedeelte ("transition section") aan te brengen dat minder stijf is dan de hypotube, maar stijver dan het tweede, flexibele deel van de katheter (rov. 5 Rb). De rechtbank was van oordeel dat de gemiddelde vakman die het 'knikprobleem' onderkent, zelf zonder meer op de gedachte zal komen dat dit probleem wordt veroorzaakt door de overgang van het stijve naar het flexibele deel (rov. 12 Rb). De in het Keith-octrooi voor dit probleem gepresenteerde oplossing, te weten een overgangsgedeelte dat een 'tussenstijfheid' heeft, lag voor de gemiddelde vakman voor de hand. De rechtbank baseerde dit op het advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom (rov. 14 - 17 Rb).

1.7. Scimed heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld. Tijdens de procedure in hoger beroep heeft Scimed de vordering in conventie verminderd tot nihil (met compensatie van proceskosten), in verband met een tussen partijen getroffen schikking. Ten aanzien van de vordering in reconventie tot nietigverklaring van het octrooi, is de procedure in hoger beroep evenwel voortgezet. Scimed heeft haar verweer in reconventie ingrijpend gewijzigd en aangevuld. Volgens Scimed was in de stand van de techniek al een katheter bekend waarbij een relatief stijf proximale deel (de hypotube) werd gecombineerd met een flexibel distaal deel, te weten de katheter volgens 'Enger'. Scimed heeft dit in het debat aangeduid als: maatregel A. Volgens Scimed omvat het omstreden Keith-octrooi ook een maatregel B en een maatregel C. Maatregel B houdt volgens Scimed in dat de holte voor de doorgang van de geleidedraad en die voor de doorgang van de opblaasvloeistof coaxiaal(8) ten opzichte van elkaar zijn aangebracht (zgn. tube in tube-constructie). Maatregel C houdt volgens Scimed in dat een semi-stijf overgangsgedeelte is aangebracht op de plaats waar de hypotube overgaat in het flexibele deel van de katheter. Volgens het in hoger beroep gewijzigde standpunt van Scimed behelst de in het Keith-octrooi beschreven uitvinding niet alleen de toevoeging van maatregel C aan de stand van de techniek, zoals de rechtbank had verondersteld: het Keith-octrooi behelst het combineren van de maatregelen A, B en C:

"De inventiviteit van het Keith octrooi is gelegen in het verschaffen van een snel verwisselbare catheter die nog flexibeler is dan die volgens de Enger aanvraag en een betere inflatietijd en/of een kleinere diameter heeft, waarbij is onderkend dat een dergelijke catheter een probleem opleverde (defecten aan de catheter) welk probleem, evenals de oorzaak daarvan (knikking) niet waarneembaar was, niet bekend was en niet voor de hand lag, maar niettemin is overkomen met een speci-

fiek gedefinieerde technische maatregel (de "transition section")."(9)

Medinol heeft ook dit nieuwe standpunt van Scimed tegengesproken.

1.8. Bij arrest van 14 december 2006 (LJN: BA3335) heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het hof verwierp eerst de procedurele bezwaren van Medinol tegen de koerswijziging van Scimed in hoger beroep (zie rov. 7.3, in cassatie onbestreden). Vervolgens toetste het hof de nieuwe uitleg die Scimed in hoger beroep aan het Keith-octrooi had gegeven. Anders dan Scimed, kwam het hof tot de slotsom dat de gemiddelde vakman het octrooi zo zal verstaan dat de claim niet is beperkt tot katheters met een tube in tube-constructie (zie rov. 8.2 - 8.5).

1.9. Vervolgens besprak het hof het subsidiaire standpunt van Scimed, inhoudend dat zij in deze nietigheidsprocedure conclusie 1 van het octrooi beperkt wil zien, althans vrijwillig wil beperken, tot een zgn. combinatieuitvinding(10), gekenmerkt door de combinatie van de maatregelen A en B en C(11). Het hof heeft in het kort overwogen:

- dat, uitgaande van de bewoordingen van art. 123, leden 2 en 3, (oud) EOV, de door Scimed voorgestelde beperking aanvaardbaar is (rov. 9.1);
- dat het de gemiddelde vakman echter direct zal opvallend dat de maatregelen B en C onderwerpen van uitvinding betreffen die geen verband met elkaar houden: er is geen sprake van 'eenheid van uitvinding' als bedoeld in art. 82 (oud) EOV (rov. 9.2);
- er zijn aanwijzingen dat een afsplitsing van de octrooiaanvraag heeft plaatsgevonden; bij gebreke van het dossier van de octrooiverleningsprocedure kan het hof dit echter niet nagaan. Zou tijdens de octrooiverleningsprocedure een afsplitsing van maatregel B hebben plaatsgevonden, dan is de thans voorgestelde beperking van het octrooi niet toelaatbaar omdat Scimed daarmee weer materie terughaalt, waarvan zij eerder te kennen had gegeven daarvan in dit octrooi afstand te willen doen (rov. 9.2);
- de door Scimed voorgestelde beperking van conclusie 1 komt in strijd met de rechtszekerheid voor derden en is daarom niet toelaatbaar: zij is niet aan te merken als een aanvulling die voor de gemiddelde vakman voldoende voor de hand lag om aan de hand van het oorspronkelijke octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts in de aldus beperkte vorm had behoren te worden verleend en binnen die grenzen wel geldig was (rov. 9.4).

1.10. Uitgaande van de uitleg van het octrooischrift die het hof in rov. 8 voor juist heeft gehouden, heeft het hof vervolgens het Keith-octrooi getoetst aan het vereiste van nieuwheid (rov. 10) en aan het vereiste van inventiviteit (rov. 11). Aan laatstgenoemd vereiste is volgens het hof niet voldaan. Het hof sloot zich hier-

mee aan bij het oordeel van de rechtbank dat het octrooi nietig is.

1.11. Namens Scimed is - tijdig - beroep in cassatie ingesteld. Medinol heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten met re- en dupliek.

1.12. Ter rolzitting van 26 september 2008 heeft Scimed een beslissing van het Europees Octrooibureau (EOB) als bedoeld in art. 105a (nieuw) EOV d.d. 23 juli 2008 in het geding gebracht, waarop Medinol schriftelijk heeft gereageerd.

## 2. Inleidende beschouwingen

2.1. Alvorens op de klachten in te gaan, kan het nuttig zijn enkele bepalingen op een rijtje te zetten. Het gaat in deze zaak om een Europees octrooi(12). In de procedure tot verlening van een Europees octrooi of tijdens een oppositieprocedure voor het Europees Octrooibureau kan de aanvrager zijn octrooiaanvraag nog wijzigen (art. 123 lid 1 EOV). De leden 2 en 3 (oud) van dit artikel stelden hieraan beperkingen:

"2. A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

3. The claims of the European patent may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred."

2.2. Is eenmaal een Europees octrooi verleend, al dan niet gevolgd door een oppositieprocedure, dan kan het octrooi door de nationale rechter op vordering van een belanghebbende derde worden nietig verklaard voor het grondgebied van dat land. Art. 138 lid 1 (oud) in deel VIII van het EOV ("Impact on national law") omschreef de gronden waarop een nietigverklaring ("revocation") mogelijk is. Voor dit geding zijn de volgende nietigheidsgronden van belang:

- a. if the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57;
- b. (...)
- c. if the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;
- d. if the protection conferred by the European patent has been extended;
- e. (...).

2.3. In beginsel is mogelijk dat wordt volstaan met een partiële nietigverklaring van het octrooi. Art. 138 lid 2 (oud) EOV bepaalde hieromtrent:

"If the grounds for revocation only affect the European patent in part, revocation shall be pronounced in the form of a corresponding limitation of the said patent. If the national law so allows, the limitation may be ef-

fected in the form of an amendment to the claims, the description or the drawings."

In het nationale recht bepaalt art. 75 lid 1 ROW 1995, voor zover voor dit geschil van belang, dat het octrooi door de rechter wordt vernietigd voor zover :

- a. (...) het octrooi ingevolge de artikelen 52 tot en met 57 van het EOv niet had behoren te worden verleend;
- b. (...)
- c. het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag of, indien het octrooi is verleend op een afgesplitste of gewijzigde aanvraag dan wel op een nieuwe Europese octrooiaanvraag die is ingediend overeenkomstig artikel 61 EOv, door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag;
- d. na octrooiverlening uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden;
- e. (...).

2.4. In HR 9 februari 1996 (Spiro/Flamco), NJ 1998, 2 m.nt. DWFV, waarin de partiële nietigheid ter discussie stond van een octrooi dat nog was verleend onder de Rijksoctrooiwet van 1910, zijn aan de partiële nietigverklaring (dus tevens: gedeeltelijke instandhouding) van een octrooi de volgende eisen gesteld(13):

"In het licht van art. 30 lid 2 ROW, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer (1) voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist (2) dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens (3) dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens (4) moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd."

2.5. In HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV, is dezelfde maatstaf toegepast op een Europees octrooi. Daarbij verdient aantekening, aldus de Hoge Raad, dat art. 138 lid 2 (oud) EOv bepaalt dat indien de nationale wetgeving zulks toelaat, de beperking van een Europees octrooi kan geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen. Van deze mogelijkheid heeft Nederland gebruik gemaakt, zoals blijkt uit art. 51 lid 5 ROW 1910 (zie thans: art. 75 ROW 1995).

2.6. Bij Akte van München van 29 november 2000, in werking getreden op 13 december 2007(14), is het Europees Octrooiverdrag op een aantal punten gewijzigd. Art. 138 EOv is, voor zover van belang voor dit ge- ding, in de Engelstalige tekst komen te luiden als volgt: "1. Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:

- a. the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
- b. (...)
- c. the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;
- d. the protection conferred by the European patent has been extended;
- e. (...).

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."

2.7. Aan de octrooihouder is hiermee het recht toegekend, zijn octrooirecht te beperken in een procedure tot nietigverklaring van het octrooi voor de nationale rechter. Een octrooihouder kan belang hebben bij een vrijwillige beperking, indien daarmee de nietigverklaring van zijn octrooi wordt voorkomen. Daarnaast kan een octrooihouder sinds 13 december 2007 zijn Europees octrooi centraal beperken voor alle landen waarvoor het is verleend. Daartoe zijn de volgende nieuwe bepalingen in het EOv opgenomen:

art. 105a, lid 1:

"At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations(15). It shall not be deemed to have been filed until the limitation or revocation fee has been paid."

art. 105b:

"1. The European Patent Office shall examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or revoking the European patent have been met.

2. If the European Patent Office considers that the request for limitation or revocation of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implementing Regulations. Otherwise, it shall reject the request.

3. The decision to limit or revoke the European patent shall apply to the European patent in all the Contracting States in respect of which it has been granted. It shall take effect on the date on which the mention of the decision is published in the European Patent Bulletin."

2.8. Van de bepalingen in de (eveneens per 13 december 2007 gewijzigde) Implementing Regulations is voor dit geschil Rule 92, onder d, van belang. Hierin is bepaald dat de octrooihouder die aan het Europees Octrooibureau centrale beperking van zijn octrooi verzoekt, moet indienen: "the complete version of the amended claims and, as the case may be, of the amended description and drawings". Van belang is de koppeling welke in Rule 95 is gemaakt met artikel 84 en met artikel 123, leden 2 en 3, EOV. Rule 95, lid 2, luidt als volgt:

"If a request for limitation is admissible, the Examining Division shall examine whether the amended claims constitute a limitation vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proceedings and comply with Article 84 and Article 123, paragraphs 2 and 3. If the request does not comply with these requirements, the Examining Division shall give the requester one opportunity to correct any deficiencies noted, and to amend the claims and, where appropriate, the description and the drawings, within a period to be specified."

Art. 84 EOV bepaalt:

"The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description"(16).

De leden 2 en 3 van art. 123 EOV kwamen hiervoor al aan de orde. Zij hebben slechts redactionele wijzigingen ondergaan en luiden sedert 13 december 2007:

"2. The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

3. The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers."

2.9. Een beperking van het octrooi werkt terug in de tijd. Art. 68 EOV bepaalt sinds 13 december 2007:

"The European patent application and the resulting European patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings."(17)

2.10. Deze wijzigingen van het EOV zijn voor verscheidene auteurs aanleiding geweest om het standpunt in te nemen dat de criteria voor partiële nietigverklaring uit het Spiro/Flamco-arrest in ieder geval vanaf 13 december 2007 niet langer geldig zijn, althans voor zover het een Europees octrooi betreft(18). De belangrijkste argumenten voor dat standpunt zijn, heel kort samengevat:

a. art. 2 lid 2 EOV brengt mee dat een Europees octrooi, verleend voor het grondgebied van een verdragsstaat, dezelfde rechtsgevolgen heeft als een nationaal octrooi tenzij dit verdrag anders bepaalt.

b. één van de gevallen waarin het EOV anders bepaalt, is het (gewijzigde) artikel 138, waarin de gronden voor nietigverklaring van een Europees octrooi limitatief zijn opgesomd en waarin duidelijk wordt gemaakt dat de nietigheid niet verder gaat dan noodzakelijk.

c. de verwijzing naar het nationale recht in het tweede lid van art. 138 EOV is met ingang van 13 december 2007 komen te vervallen. Uit de travaux préparatoires van deze wijziging van het EOV(19) volgt dat dit een bewuste keuze van de verdragsluitende partijen was; in zoverre strekt de gewijzigde bepaling tot harmonisatie van de nationale regelingen omtrent partiële wijziging van een Europees octrooi.

d. uit art. 138 EOV, welk voorschrift is te beschouwen als een rechtstreeks uitvoerbare verdragsbepaling, volgt dat de octrooihouder het recht heeft zijn octrooiconclusie(s) te beperken (hetzij voor de nationale rechter in een procedure tot nietigverklaring van het octrooi, hetzij centraal via het EOB). Een dergelijke beperking werkt steeds ab initio.

e. aan de uitoefening van dit recht van beperking worden grenzen gesteld ter bescherming van de rechtszekerheid van derden. Deze grenzen zijn neergelegd in art. 123, lid 2 en lid 3, EOV. Uit de samenhang van art. 123, art. 138 en art. 105a EOV, gelezen in verband met de travaux préparatoires en de gewijzigde Rules, volgt dat deze grenzen geharmoniseerd en dus overall dezelfde zijn. Voor de nationale rechter zit er niets anders op dan zich aan te sluiten bij deze Europese normen.

2.11. De Haagse rechtbank heeft zich inmiddels laten overtuigen. In een vonnis van 8 oktober 2008(20) heeft de rechtbank, in het voetspoor van de genoemde bijdrage van Visscher, geoordeeld dat ingaande 13 december 2007 een verdergaande Europese harmonisatie van de regels voor partiële nietigverklaring is doorgevoerd. Daarmee is er volgens de rechtbank geen plaats meer voor de beperkende criteria uit de Spiro/Flamco-leer, die het zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder in een nationale geldigheidsprocedure zouden inperken (rov. 4.15 Rb).

2.12. Het thans bestreden arrest is op 14 december 2006 uitgesproken, dus voordat de wijzigingen van het EOV in werking zijn getreden. In deze cassatieprocedure staat ter toetsing of het hof heeft beslist in strijd met het op 14 december 2006 geldende recht. Om die reden zou de Hoge Raad deze zaak kunnen afdoen aan de hand van de criteria van het Spiro/Flamco- en het Wiva-arrest. Zo doende, zou evenwel het antwoord open blijven op de in de vakliteratuur zo indringend aan de orde gestelde vraag, of die criteria vanaf 13 december 2007 nog gelding hebben. Ik geef daarom de mogelijkheid van een prospective ruling in overweging. Bij de bespreking van onderdeel 3 kom ik hierop terug; zie alinea's 3.23 en 3.24 hierna.

2.13. Een afzonderlijk probleem is de vraag of bij de beoordeling in cassatie rekening mag worden gehouden met de centrale beperking van het Keith-octrooi die, blijkens de in cassatie overgelegde documenten, bij beslissing van het EOB van 23 juli 2008 is vastgesteld (EP 0 591 199 B3). De wijziging houdt, voor zover van belang, in dat in de tekst van conclusie 1 tussen de voorlaatste en de laatste alinea de volgende passage wordt ingelast:

"the second shaft section including an outer sleeve (82) which extends over a proximal segment (84) of the guidewire tube to define an annular inflation lumen (104, 104B, 104C, 104D, 104 E, 104F, 104G, 104H) between the guidewire tube and the outer sleeve that is in fluid communication with the inflation lumen (62, 62B, 62C, 62D) of the metallic tube;".(21)

2.14. Het lijkt m.i. geen twijfel dat deze beperking als bedoeld in art. 105a EOV op grond van art. 68 EOV terugwerkende kracht heeft en het Keith-octrooi ab initio beperkt. Art. 419 Rv schrijft evenwel voor dat de feitelijke grondslag der middelen alleen kan worden gevonden in de bestreden uitspraak en in de stukken van het geding. De Hoge Raad is bovendien gebonden aan hetgeen in de bestreden uitspraak omtrent de feiten is vastgesteld. De beslissing van het Europees Octrooi-bureau van 23 juli 2008, daterend van na de bestreden uitspraak, behoort m.i. te worden aangemerkt als een novum waarmee bij de beoordeling van de middelen in cassatie geen rekening mag worden gehouden. Dit vloeit voort uit de taak van een cassatierechter, die niet zelf het geschil berecht maar slechts toetst of de beslissing van het hof in strijd is met het recht dan wel bij die beslissing sprake is van vormverzuim(22). Voor voorstanders van harmonisatie van Europese octrooieregels moge dit onbevredigend zijn, maar dat is nu eenmaal geen rechtsgrond om het voorschrift van art. 419 Rv opzij te zetten. Zelfs het gemeenschapsrecht verplicht de nationale rechter niet, ambtshalve een rechtsgrond in het geding te brengen, ontleend aan schending van gemeenschaps-bepalingen, wanneer hij voor het onderzoek van dat middel de hem passende lijdelijkheid zou moeten verzaken door buiten de rechtsstrijd van partijen te treden en zich te baseren op andere feiten en omstandigheden dan die welke de partij die bij de toepassing belang heeft, aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd(23).

2.15. Bij toepassing van de nietigheidsgronden van het EOV wordt in de vakliteratuur gewaarschuwd voor de zgn. inescapable trap voor octrooihouders. In de fase waarin de octrooiaanvraag bij het EOB is ingediend maar daarop nog niet is beslist, kan de aanvrager zijn claim(s) verminderen of uitbreiden, mits hij binnen de grenzen van zijn oorspronkelijke aanvraag blijft. De cumulatie van het vereiste in het tweede en dat in het derde lid van art. 123 EOV brengt mee dat, wanneer het octrooi eenmaal is verleend, de mogelijkheden voor wijziging afnemen: de gewijzigde claim mag noch een uitbreiding vormen van het octrooi zoals verleend, noch

de grenzen van de oorspronkelijke aanvraag te buiten gaan(24).

2.16. In de praktijk kan een beperking van octrooi-conclusies geschieden door het laten vallen van een onafhankelijke conclusie onder handhaving van een of meer volgconclusies dan wel door het formuleren van een of meer nieuwe conclusies(25). De discussie over de criteria in het Spiro/Flamco-arrest is voornamelijk interessant voor gevallen waarin de octrooihouder (of zelfs de rechter, die op basis van een vordering tot nietigverklaring van het octrooi tot partiële nietigverklaring besluit(26)) zelf nieuwe octrooi-conclusies gaat formuleren. Het spreekt voor zich, dat de beperking van het octrooi niet mag onttaarden in een (beoogde of onbeoogde) uitbreiding van het octrooi. Toetsing aan de maatstaf van art. 123 lid 3 EOV leidt m.i. niet tot een ander resultaat dan een toetsing aan de vierde eis in Spiro/Flamco. Toetsing aan de maatstaf van art. 123 lid 2 EOV gaat evenals de Spiro/Flamco-criteria uit van de noodzaak van bescherming van de rechtszekerheid van derden, maar verschilt daarvan omdat de Spiro/Flamco-criteria niet vastknopen aan de oorspronkelijke octrooiaanvraag.

2.17. Wanneer wordt gekozen voor het formuleren van nieuwe conclusies moeten deze, zoals alle octrooi-conclusies, voldoen aan de maatstaf van art. 84 EOV. Het gaat hierbij niet om een extra, d.w.z. niet in art. 138 EOV voorzien, vereiste voor partiële nietigverklaring, waarmee de octrooihouder in zijn recht tot beperking van zijn octrooi zou worden beknot, maar om een heel gewoon vereiste dat aan alle octrooi-conclusies, oorspronkelijk of aangepast, wordt gesteld(27). Artikel 84 berust op dezelfde gedachte als de tweede eis in de Spiro/Flamco-criteria, te weten de bescherming van de rechtszekerheid voor derden(28), maar is op een andere manier onder woorden gebracht. Het belangrijkste verschil is gelegen in de overige eisen die de Spiro/Flamco-criteria stellen ter bescherming van de rechtszekerheid van derden. De Spiro/Flamco-criteria zijn daardoor stringenter voor octrooihouders.

### 3. Bespreking van het cassatiemiddel

3.1. Onderdeel 1 van het middel dient slechts ter inleiding en bevat geen klacht. Onderdeel 2 komt op tegen de verwerping van de uitleg die Scimed in hoger beroep aan het Keith-octrooi heeft gegeven (rov. 8.2 - 8.5). Onderdeel 3 is gericht tegen het oordeel dat de door Scimed subsidiair bepleite beperking van het octrooi ontoelaatbaar is (rov. 9.2 - 9.4). Onderdeel 4 is gericht op beslissingen van het hof die op deze oordelen voortbouwen.

#### Uitleg van het octrooi

3.2. Het hof heeft vastgesteld dat de Rijksoctrooiwet 1995 van toepassing is (en niet de Rijksoctrooiwet van 1910; zie rov. 6, in cassatie onbestreden). Voor de uitleg van een octrooi geldt de volgende maatstaf. Art. 53

lid 2 ROW 1995 sluit aan bij art. 69 lid 1 (oud) EOV en houdt in dat het uitsluitend recht van de octrooihouder wordt bepaald door (de inhoud van) de conclusies van het octrooischrift(29), waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Bij art. 69 lid 1 EOV behoort een Protocol van Uitleg dat bepaalt:

"Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekening bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden."(30)

Deze maatstaf is in de rechtspraak van de Hoge Raad meermalen toegepast(31).

3.3. Het hof heeft in rov. 8.1 genoteerd dat Scimed het standpunt inneemt dat de vakman, die conclusie 1 van het octrooischrift leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zonder meer tot de slotsom zal komen dat deze betrekking heeft op het combineren van de maatregelen A en B en C als oplossing voor het technische probleem. Dit standpunt is door het hof in rov. 8.2 - 8.5 getoetst. In rov. 8.2 bespreekt het hof de argumenten die Scimed heeft ontleend aan de tekst van de conclusie, in rov. 8.3 de argumenten ontleend aan de tekeningen en in rov. 8.4 de argumenten ontleend aan de beschrijving.

3.4. Onderdeel 2, gelezen in verbinding met onderdeel 2.1, klaagt dat het hof heeft miskend dat het uitsluitend recht van de octrooihouder wordt bepaald door de inhoud van de conclusie(s), waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusie(s): de maatstaf van art. 53 lid 2 ROW 1995 en art. 69 (oud) EOV. Volgens de klacht heeft het hof zich laten leiden door de tekst van de conclusie en de beschrijving en tekeningen slechts bij de uitleg betrokken teneinde eventuele onduidelijkheden die in de conclusies zouden voorkomen, op te heffen. Evenzeer heeft het hof volgens de klacht miskend dat de uitleg van de conclusie(s) op een objectieve wijze dient plaats te vinden, waarbij het gezichtspunt van de gemiddelde vakman op het betrokken technisch gebied bepalend is. In verband daarmee is Scimed van mening dat de overgelegde verklaringen van deskundigen op dat vakgebied in de motivering hadden moeten worden betrokken.

3.5. Het hof heeft met zoveel woorden het inzicht van de gemiddelde vakman, en daarmee een objectieve maatstaf, tot uitgangspunt genomen bij de uitleg van het octrooi. Zowel in de vraagstelling (rov. 8.1: "de gemiddelde vakman, die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen") als in de bespreking (in rov. 8.2, 8.3 en 8.4 spreekt het hof telkens van "de gemiddelde vakman" of kortweg "de vakman") als in de gevolgtrekking (rov. 8.5: "de gemiddelde vakman") heeft het hof hiervan blijk gegeven.

3.6. De algemene klacht is door Scimed nader uitgewerkt in subonderdelen. Subonderdeel 2.1.1 klaagt nader dat het hof niet de eis mogen stellen dat het inzicht, dat het distale deel van de katheter bestaat uit een coaxiale ("tube in tube")-constructie, "zonder meer" steun vindt in de tekst van de octrooi-conclusie op een voor de vakman "duidelijke" wijze. Volgens Scimed is al genoeg dat dit voor de gemiddelde vakman, die de conclusie leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen voldoende kenbaar is.

3.7. Bij deze klacht lijkt uit het oog te zijn verloren dat Scimed in hoger beroep zelf had betoogd dat de gemiddelde vakman op dit terrein "zonder meer" tot de slotsom komt dat conclusie 1 in het octrooischrift betrekking heeft op een uitvinding die gekenmerkt wordt door de combinatie van de maatregelen A en B en C: zie de weergave van Scimeds stelling in rov. 8.1. Waar het hof in rov. 8.2 overweegt dat niet aannemelijk is dat de (in hoger beroep gewijzigde) inzichten van Scimed "zonder meer" steun vinden in conclusie 1 op een voor de gemiddelde vakman duidelijk kenbare wijze, neemt het hof slechts afstand van dat betoog van Scimed. De gronden waarop het oordeel berust zijn in de overwegingen daarna uitgewerkt.

3.8. In hetzelfde subonderdeel wordt geklaagd dat het hof ten onrechte geen aandacht heeft besteed aan de schriftelijke verklaringen van de deskundigen waarop Scimed in hoger beroep een beroep had gedaan. Om die reden acht Scimed de beslissing onvoldoende gemotiveerd.

3.9. Bij MvG (onder 32 e.v.) heeft Scimed zich beroepen op een verklaring van de Amerikaanse cardioloog dr. Schwartz. Bij gelegenheid van het pleidooi in appel heeft Scimed schriftelijke verklaringen overgelegd van de werktuigbouwkundige Herder en de Belgische cardioloog-hoogleraar De Scheerder (prod. 18 en 19). Het hof heeft van al deze verklaringen wel kennis genomen (zie blz. 1 van het arrest), maar heeft deze niet met zoveel woorden besproken. Mijns inziens kan in het midden blijven of het hof de verklaringen van deze drie experts ongenoemd heeft gelaten omdat het hof de bij hen aanwezige kennis niet heeft beschouwd als representatief voor die van de - voor de uitleg van een octrooi maatgevende - gemiddelde vakman(32), dan wel om een andere reden. Het gestelde verzuim maakt de beslissing van het hof niet onbegrijpelijk. De feitenrechter heeft immers de vrijheid om uit al het aan hem

voorgelegde bewijsmateriaal een selectie te maken door sommige bewijsstukken of verklaringen naar voren te halen en aan zijn beslissing ten grondslag te leggen en andere ter zijde te stellen als minder overtuigend. Zo ook had het hof de vrijheid om de gevolgtrekkingen van dr. Schwartz (in het bijzonder die op blz. 11-12 van zijn verslag) naast zich neer te leggen en tot een daarvan afwijkend bewijsoordeel te komen. Een motiveringsregel, inhoudend dat de rechter in octrooizaken met zoveel woorden aandacht moet besteden aan elk onderzoeksrapport van een eigen deskundige dat door een procespartij in het geding is gebracht, bestaat bij mijn weten niet.

3.10. Het hof is in rov. 8.3 en 8.4 inhoudelijk wel ingegaan op de belangrijkste argumenten die Scimed in haar pleidooi in appel aan de verklaringen van deze drie experts had ontleend. Daarmee heeft het hof zijn beslissing naar behoren met redenen omkleed. De motiveringsklacht van subonderdeel 2.1.1 leidt niet tot cassatie.

3.11. Aan het slot van subonderdeel 2.1.1 wordt geklaagd dat het hof in rov. 8.2 heeft miskend dat de aanvankelijke zienswijze van Scimed zelf niet relevant is, omdat maatgevend is: het inzicht van de gemiddelde vakman.

3.12. Het hof heeft in rov. 8.2 als een argument gebruikt dat Scimed op basis van conclusie 1 in alle procedures tot nu toe heeft verdedigd dat het inventieve van de geoctrooieerde uitvinding moet worden gezien in het toepassen van maatregel C bij een katheter volgens de octrooiaanvraag van Enger. Dat lijkt een krachtig argument: als Scimed aanvankelijk zelf al niet begreep waarin het inventieve van haar geoctrooieerde uitvinding is gelegen, hoe zou de gemiddelde vakman dat dan hebben moeten begrijpen? Zou het hof het hierbij gelaten hebben, dan zou er sprake zijn geweest van onvoldoende onderbouwing van het oordeel, omdat een octrooihouder niet per se de uitvinder en zelfs niet eens een vakman behoeft te zijn: de octrooihouder is slechts de gerechtigde tot het uitsluitend recht. Nu het hof in rov. 8.2 - 8.4 nog een aantal andere gronden heeft gebezigd, en dit argument het karakter heeft van een op zich begrijpelijk steunargument, gaat de klacht niet op.

3.13. Subonderdeel 2.1.2 klaagt in de eerste plaats dat het hof ten onrechte geen acht heeft geslagen op (althans geen gewicht heeft toegekend aan) het feit dat de katheter die als enige in de figuren (tekeningen) van het octrooi is getoond, de maatregelen A en B en C omvat.

3.14. Blijkens de eerste volzin van rov. 8.3, heeft het hof dit argument van Scimed wel gezien, maar anders gelezen: het hof heeft dit argument verstaan in relatie tot de cijfers in de octrooi-conclusie, die naar de tekeningen verwijzen. De interpretatie van de stellingen van partijen in hoger beroep is voorbehouden aan het hof. Om die reden treft de klacht geen doel. Ook overigens

zou de klacht niet tot cassatie hebben geleid. In haar s.t. (blz. 17) gaat Scimed ervan uit dat de kenmerken van de uitvinding volgens de conclusie, wanneer de gemiddelde vakman daarbij de figuren betreft, maar één uitleg toelaten, te weten die van Scimed(33). Kennelijk, en niet onbegrijpelijk, heeft het hof hierover anders geoordeeld. De juistheid van dat feitelijke oordeel kan in cassatie niet worden getoetst. Uit het arrest kan niet worden opgemaakt dat het hof, in strijd met het Protocol van Uitleg van art. 69 EOv, de beschrijving en de tekeningen in het octrooischrift enkel en uitsluitend bij de uitleg zou hebben betrokken om onduidelijkheden, welke in de conclusie(s) van het octrooischrift zouden voorkomen, op te heffen.

3.15. Het subonderdeel klaagt in de tweede plaats dat het hof in rov. 8.3 ten onrechte de cijfermatige verwijzingen in de conclusie naar de figuren ter zijde heeft gesteld met een beroep op de Implementing Regulations, Rule 29 lid 7 (oud), zoals nader uitgewerkt in de Guidelines. Volgens de klacht heeft het hof miskend dat de regel, inhoudend dat dergelijke cijfermatige verwijzingen niet zo mogen worden opgevat dat zij de conclusie beperken, niet afdoet aan de algemene regel dat de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies.

3.16. Het hof heeft in de aanvang van rov. 8.3 het genoemde argument van Scimed verworpen onder verwijzing naar de heersende opvatting, zoals deze is neergelegd in Rule 29 lid 7. Als ik het goed zie, bestrijdt het middel niet de vaststelling dat dit de heersende opvatting is. Hoe dan ook, het hof heeft de tekeningen in het octrooischrift kennelijk beschouwd als niet meer dan een uitvoeringsvoorbeeld(34); niet als een aanwijzing voor de gemiddelde vakman dat het octrooi zich beperkt tot katheters die een combinatie omvatten van de maatregelen A, B en C of, anders gezegd: tot katheters van het type snel verwisselbare katheter met een hypotube, die zowel zijn voorzien van bedoelde tube in tube-constructie als van bedoelde semi-stijve transition section. De klacht faalt daarom.

3.17. In subonderdeel 2.1.3 klaagt Scimed over de verwerping van haar stelling dat in conclusie 1 sprake is van een buis (buis voor de geleidedraad), die gezien de uitvoeringsvorm volgens de figuren een ronde buis met een cirkelvormige dwarsdoorsnede is (de binnenbuis), coaxiaal aangebracht in een opblaasdoorgang die wordt gevormd door de ronde buis met een grotere diameter (tube in tube-constructie). Volgens de klacht schiet de motivering hier tekort, omdat het hof enkel verwijst naar de tekst van de conclusie, terwijl Scimed nu juist had gewezen op het belang van de tekeningen voor de uitleg van de conclusie. Bovendien heeft het hof de door Scimed in appel overgelegde schriftelijke verklaringen van de drie bovengenoemde deskundigen niet kenbaar in zijn afweging betrokken. De in rov. 8.3 aan het begrip "buis" gegeven uitleg acht Scimed onjuist: het gaat niet om wat in het algemeen onder een buis wordt verstaan, maar om hetgeen de gemiddelde vak-

man op dit specifieke vakgebied hierbij voor ogen heeft.

3.18. Het hof heeft blijkens rov. 8.3 onderzocht welke betekenis het begrip "buis" voor de gemiddelde vakman heeft. Scimed bestrijdt niet de vaststelling van het hof dat in de conclusies niets wordt gezegd over de dwarsdoorsnede en de plaatsing van de buis (80) in relatie tot de doorgang voor de opblaasvloeistof ("inflation lumen"). Het hof heeft in rov. 8.3 de gronden genoemd waarop zijn oordeel berust over hetgeen de vakman in de conclusie leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen. Het middel wil klaarblijkelijk de opvatting ingang doen vinden dat, gelet op de figuur in het octrooischrift, met het woord "buis" in conclusie 1 niets anders bedoeld kan zijn dan een ronde buis in een tube in tube-constructie. Dat is een andere interpretatie, maar niet een grond voor cassatie. Ook de stelling aan het slot van dit middelonderdeel, dat juist bij medische instrumenten als deze een ronde dwarsdoorsnede zo al niet noodzakelijk dan toch zeer aanbevelenswaardig is - waar ik me iets bij kan voorstellen -, is m.i. onvoldoende om bij de beoordeling in cassatie ervan uit te gaan dat het hof niet de kennis of het gezichtspunt van de gemiddelde vakman op het betrokken technische terrein als maatstaf heeft genomen. De klacht faalt.

3.19. Subonderdeel 2.1.4 is gericht tegen rov. 8.4, waar het hof de argumenten besprak die Scimed ontleende aan de beschrijving. De klacht houdt in dat het hof de beschrijving enkel heeft betrokken op de kink resistent structure van de transition section, maar heeft nagelaten deze mede te betrekken op de andere technische kenmerken, in het bijzonder op het flexibele deel van de katheter. Scimed had in de feitelijke instanties aangegeven dat ook de beschrijving alleen ziet op katheters met een tube in tube-constructie.

3.20. Het hof heeft blijkens zijn overwegingen onderkend dat Scimed in hoger beroep van mening was dat (naast de conclusie en de tekeningen ook) de beschrijving in het octrooischrift ziet op katheters waarin de maatregelen A (combinatie van stijve hypotube en flexibel distaal deel), B (tube in tube-constructie) en C (transition section van een 'tussenstijfheid' tussen beide delen) zijn gecombineerd. Naar aanleiding van het in hoger beroep gewijzigde standpunt van Scimed is tussen partijen discussie ontstaan over de vraag wat precies het technische probleem was, waarvoor de ge-octrooierde uitvinding een oplossing pretendeert te bieden(35). In eerste aanleg had Scimed gesteld een goede oplossing te hebben gevonden voor het 'knakprobleem'(36), namelijk: maatregel C. In hoger beroep heeft Scimed maatregel B (de tube in tube-constructie) erbij gehaald, stellend dat het inventieve van de ge-octrooierde uitvinding was gelegen in het combineren van de maatregelen A, B en C. Scimed heeft tegelijkertijd de technische probleemstelling willen verleggen: volgens Scimed - zie ook het citaat in alinea 1.7 hiervoor - hadden de reeds bekende katheters (i.h.b. de katheter van Enger, gemaakt van massieve kunststof

waarin naast elkaar twee afzonderlijke doorgangen zijn vrijgehouden: één voor de geleidedraad en één voor de opblaasvloeistof; side by side-constructie) het nadeel dat zij onvoldoende buigzaam zijn en een grote diameter hebben hoewel bij angioplastieke behandelingen als de onderhavige een kleine diameter gewenst is. Voor die problemen wees het Keith-octrooi volgens Scimed een oplossing aan, doordat daarin ook maatregel B (tube in tube-constructie) is opgenomen. De daarmee bereikte grotere flexibiliteit van de katheter riep volgens Scimed een 'knakprobleem' op. Voor beide problemen tezamen bood het combineren van de maatregelen A, B en C de oplossing, aldus Scimed. Medinol heeft het gewijzigde standpunt van Scimed bestreden met het argument dat een zodanige uitvinding niet kenbaar is voor de gemiddelde vakman die kennis neemt van de conclusie(s) en deze leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen. In rov. 8.4 heeft het hof deze discussie samengevat. Het hof deelde het standpunt van Medinol.

3.21. De tegen deze beslissing gerichte motiveringsklacht faalt. Hetzelfde geldt voor de aanvullende motiveringsklacht aan het slot van dit middelonderdeel. Mijns inziens wordt in het middel er iets te gemakkelijk overheen gestapt, dat de koersverandering van Scimed in appel niet alleen betrekking had op de gepresenteerde oplossing, maar ook betrekking had op de afbakening van het technische probleem. In de redenering van het hof is niet voldoende dat de gemiddelde vakman in het (enige) uitvoeringsvoorbeeld een plaatje van een ronde buis (tube in tube-constructie) herkent: de vakman moet de functie van de uitvinding kunnen begrijpen.

3.22. Onderdeel 2.2 is gericht tegen de gevolgtrekking in rov. 8.5. De eerste volzin bouwt uitsluitend voort op de voorafgaande klachten en behoeft daarom geen afzonderlijke bespreking. De tweede volzin bevat de klacht dat het oordeel over de uitleg van het octrooi onbegrijpelijk is in het licht van de vaststelling in rov. 9.3, dat maatregel B steun vindt in de beschrijving van het octrooi en dat het flexibele (distale) deel van de katheter in het enige uitvoeringsvoorbeeld is toegelicht aan de hand van een flexibel distaal deel met een tube in tube-constructie. Volgens de klacht is zelfs sprake van een innerlijke tegenstrijdigheid in de motivering.

3.23. In rov. 9.3 heeft het hof overwogen dat het flexibele distale deel van de katheter volgens het octrooi in het enige uitvoeringsvoorbeeld is toegelicht aan de hand van een flexibel distaal deel met een tube in tube-constructie en dat maatregel B steun vindt in de beschrijving van het verleende octrooi. Hier past echter een waarschuwing tegen het vergelijken van appels en peren. In rov. 9.3 bespreekt het hof de mogelijkheid dat tijdens de aanvraagprocedure een afsplitsing van maatregel B uit de octrooiaanvraag heeft plaatsgevonden. De zo-even geciteerde overweging past in die veronderstelling. Het hof denkt als het ware met Scimed mee: als het zo zou zijn dat de oorspronkelijke octrooi-

aanvraag ook maatregel B (de tube in tube-constructie) als een kenmerk van de uitvinding omvatte, en vervolgens een afsplitsing heeft plaatsgevonden, dan staat het Scimed nu niet meer vrij materie terug te halen waarvan zij tijdens de octrooiverleningsprocedure afstand heeft gedaan. Van een innerlijke tegenstrijdigheid met hetgeen het hof eerder, in rov. 8.2 - 8.5, had overwogen is m.i. geen sprake. Zoals hiervoor al ter sprake kwam, gaat het in rov. 8.2 - 8.5 niet alleen om de vraag of maatregel B steun vindt in de beschrijving of in de tekeningen, maar om de vraag of voor de gemiddelde vakman duidelijk is wat nu precies de uitvinding was: een oplossing voor het 'knak-risico', zoals Scimed het octrooi in eerste aanleg had voorgesteld, of een verbetering van de flexibiliteit en diameter ten opzichte van de reeds bekende katheters, zoals Scimed het in hoger beroep had voorgesteld. De slotsom is dat onderdeel 2 in zijn geheel faalt.

Vrijwillige beperking; partiële nietigheid van het octrooi?

3.24. Onderdeel 3 is gericht tegen de verwerping van het subsidiaire standpunt van Scimed. Het hof heeft het subsidiaire standpunt aldus verstaan dat Scimed conclusie 1 in deze nietigheidsprocedure beperkt wil zien althans vrijwillig wil beperken tot de bovenbedoelde combinatie-uitvinding. Het hof heeft ook dit standpunt verworpen.

3.25. Indien in cassatie rekening zou mogen worden gehouden met de beslissing van het EOB van 23 juli 2008, waarbij het octrooi op verzoek van Scimed op de voet van art. 105a EOV is beperkt, zou Scimed - buiten de proceskostenveroordeling - geen belang meer hebben bij een beslissing over de vraag of het hof de door haar voorgestelde beperking op goede gronden heeft geweigerd. Zoals gezegd (zie alinea 2.13 - 2.14 hiervoor), meen ik dat art. 419 Rv geen ruimte laat om deze latere beslissing van het EOB in de beoordeling van het middel te betrekken. In cassatie staat slechts ter beoordeling of het hof op 14 december 2006, uitgaande van de toen nog ongewijzigde tekst van de octrooi-conclusie, tot zijn beslissing kon komen.

3.26. Indien om enigerlei reden bij de beoordeling van het cassatiemiddel zou worden geanticipeerd op de inwerkingtreding op 13 december 2007 van de in rubriek 2 besproken wijzigingen van het EOV en de Rules, zouden de Spiro/Flamco-criteria, waarop de bestreden beslissing is gebouwd, mijns inziens niet meer onverkort kunnen worden toegepast. Indien de nationale rechter de toelaatbaarheid van de door de octrooihouder voorgestelde beperking van het octrooi toetst aan de gronden van art. 138 EOV, gelezen in verbinding met art. 84 EOV en art. 123, tweede en derde lid, EOV, kan langs die weg ervoor worden gewaakt dat het na beperking overblijvende octrooi: (a) niet buiten de grenzen van de oorspronkelijke aanvraag treedt, (b) niet buiten de grenzen van het (al dan niet: na oppositie) verleende octrooi treedt en bovendien (c) voldoet aan de geme-

ne vereisten van duidelijkheid en volledigheid die aan ieder Europees octrooi worden gesteld.

3.27. In het hierna volgende betoog zal ik echter uitgaan van de toepasselijkheid van het tot 13 december 2007 geldende recht en van de veronderstelling dat de Hoge Raad in deze zaak vasthoudt aan de Spiro/Flamco-criteria. Voor dat geval - toepassing van oud recht - moge ik Uw Raad in overweging geven, in een obiter dictum ten behoeve van de rechtspraak duidelijk te maken, hoe in zaken waarop het vanaf 13 december 2007 geldende recht door de Nederlandse rechter wordt toegepast moet worden omgegaan met verzoeken van een octrooihouder tot beperking van zijn octrooi, al dan niet subsidiair gedaan wanneer een algehele nietigverklaring van zijn octrooi dreigt.

3.28. De redengeving van het hof hinkt enigszins op twee benen, als ik het zo oneerbiedig mag uitdrukken. Ik bedoel hiermee het volgende. De redengeving vangt in rov. 9.1 aan met een toetsing aan art. 123, leden 2 en 3, EOV. Het hof maakt die toetsing echter niet af, kennelijk vanwege het gemis van het dossier van de verleningsprocedure. Het hof geeft slechts een voorwaardelijk oordeel, uitgaande van de veronderstelling dat maatregel B tijdens de verleningsprocedure van de oorspronkelijke octrooiaanvraag is afgesplitst(37). In dat veronderstelde geval kan de octrooihoudster nu niet meer materie terughalen waarvan zij eerder afstand heeft gedaan (rov. 9.2 - 9.3). Los van het antwoord op de vraag of maatregel B wel of geen steun vindt in de beschrijving of in een volgconclusie, het hof acht de door Scimed in appel voorgestelde beperking sowieso ontoelaatbaar. Het hof noemt in dit verband de criteria van het Spiro/Flamco-arrest en een bepaling in de Guidelines van het Europees Octrooibureau (rov. 9.4).

3.29. Onderdeel 3.1.1 klaagt dat het hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel zijn taak als appelrechter heeft misverstaan, door in rov. 9.2 vast te stellen dat de maatregelen B en C betrekking hebben op twee zelfstandige uitvindingsonderwerpen die geen 'eenheid van uitvinding' vormen (art. 82 EOV). Deze klacht wordt toegelicht in twee subonderdelen:

Subonderdeel 3.1.2 voert aan dat het vereiste van 'eenheid van uitvinding' in de Europese regelgeving slechts van administratieve betekenis is en uitsluitend een rol kan spelen in de fase waarin een octrooiaanvraag door het Europees Octrooibureau wordt behandeld. Is eenmaal een Europees octrooi verleend, dan doet een eventuele niet-eenheid er niet meer toe.

Subonderdeel 3.1.3 klaagt dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden, omdat Medinol in dit geding geen beroep heeft gedaan op 'niet-eenheid' van maatregel B en maatregel C. Ten minste zou sprake zijn van een ongeoorloofde verrassingsbeslissing, omdat het hof Scimed niet in de gelegenheid heeft gesteld zich hierover uit te laten.

3.30. Zoals gezegd (zie alinea 3.25), berust het uiteindelijke oordeel van het hof niet hierop, zodat Scimed

belang mist bij deze klacht. Voor het geval dat de Hoge Raad zich toch hierover zou willen uitspreken, merk ik het volgende op. Art. 82 EOv bepaalt dat een octrooi-aanvraag slechts betrekking mag hebben op één uitvinding of op een groep van uitvindingen die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten. Dit eenheidsvereiste heeft een administratieve achtergrond. De grote Kamer van Beroep van het EOB heeft met betrekking tot art. 82 EOv beslist, dat hoewel het hier gaat om een materieel vereiste voor verkrijging van een octrooi, dit vereiste voornamelijk berust op administratieve overwegingen en in het bijzonder bedoeld is om de verantwoordelijkheden van de diverse afdelingen van het EOB af te bakenen(38). Dat doel is bereikt wanneer het octrooi is verleend. Opposanten hebben daarom niet de mogelijkheid op grond van niet-eenheid van uitvinding een octrooi aan te tasten. Het voorschrift houdt daarnaast verband met de heffing van leges voor de indiening en behandeling van Europese octrooi-aanvragen. Deze mogen niet worden ontdoken door verschillende octrooi-aanvragen samen te voegen tot één octrooi-aanvraag.

3.31. De klacht mist m.i. feitelijke grondslag: het hof heeft niet beslist dat de door Scimed voorgestelde beperking van het octrooi niet aanvaardbaar is omdat sprake is van niet-eenheid. Het hof heeft zich slechts gebogen over de veronderstelde situatie, dat vanwege niet-eenheid van beide maatregelen tijdens de verleningsprocedure sprake is geweest van een afsplitsing van de octrooi-aanvraag. In die veronderstelde situatie (na afsplitsing) achtte het hof de door Scimed voorgestelde wijziging van de tekst van de octrooi-conclusie niet aanvaardbaar.

3.32. Mogelijk is subonderdeel 3.1.2 geïnspireerd door de discussie over het Parteurosa-arrest van het Haagse hof(39). Indien met succes de nietigheid is ingeroepen van een hoofdconclusie en de rechter toekomt aan de vraag of de volgconclusies(40) wel in stand kunnen blijven dan wel door de octrooihouder een nieuwe conclusie wordt geformuleerd, komt de rechter voor de vraag te staan of het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking (één van de vereisten uit het Spiro/Flamco-arrest). Indien de volgconclusies geen eenheid van uitvinding vertonen nadat de hoofdconclusie waarvan zij zijn afgeleid is weggefallen, kan die omstandigheid bijdragen tot het oordeel dat voor de gemiddelde vakman de beoogde aanvulling niet voor de hand lag. In deze discussie gaat het dus niet om de vraag of aan het vereiste van eenheid van uitvinding in art. 82 EOv is voldaan, maar om de vraag of de aanvulling voor de gemiddelde vakman voor de hand lag in de zin van de Spiro/Flamco-criteria.

3.33. Voor het geval de Hoge Raad aan subonderdeel 3.1.3 zou toekomen, merk ik op dat het juridische uitgangspunt van de klacht juist is. Naar vaste rechtspraak staat het de rechter niet vrij, zijn beslissing te baseren op rechtsgronden of verwerpen die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar die door de desbetreffende partij niet aan haar vordering of verweert ten grondslag zijn gelegd. Daardoor wordt de wederpartij immers tekort gedaan in haar recht zich daartegen naar behoren te kunnen verdedigen. De feitelijke grondslag van de klacht ontbreekt evenwel, omdat de klacht berust op een onjuiste lezing van de aangevallen rechtsoverweging. De m.i. juiste lezing kwam in de vorige alinea's al aan de orde.

3.34. Onderdeel 3.2 klaagt over onbegrijpelijkheid van de zinsnede dat alleen constructieve maatregel C als (enkele) uitvinding in het octrooi is aan te wijzen (rov. 9.2, tweede alinea). Volgens de klacht is deze vaststelling niet te verklaren zonder een nadere toelichting, welke ontbreekt.

3.35. Deze motiveringsklacht faalt. Het hof heeft deze overweging laten voorafgaan door de overweging dat de maatregelen B en C betrekking hadden op twee zelfstandige onderwerpen die geen eenheid van uitvinding vormen. Aangezien geen van partijen had betoogd dat de uitvinding uitsluitend maatregel B zou omvatten, ging de rechtsstrijd over de vraag of de uitvinding uitsluitend maatregel C omvatte (waarvan de rechtbank was uitgegaan) dan wel gelegen is in het combineren van de maatregelen A, B en C. Wanneer het hof deze laatste mogelijkheid ecarteert, blijft staan dat alleen maatregel C in het octrooi is aan te wijzen. Overigens vermag de onbevangen lezer van het middel niet in te zien, waarom het eventuele wegstrepen van deze zinsnede tot een andere uitkomst van het hoger beroep zou hebben moeten leiden.

3.36. Onderdeel 3.3 is gericht tegen hetgeen het hof in rov. 9.2 en 9.3 heeft overwogen over de gevolgen van een eventuele afsplitsing tijdens de octrooi-verleningsprocedure. De klachten houden samengevat het volgende in:

-het hof heeft miskend dat bij afsplitsing geen afstand wordt gedaan van materie uit de oorspronkelijke aanvraag en dat de reikwijdte van het 'moederoctrooi' niet kleiner wordt; de verwijzing door het hof naar een passage in de Guidelines is niet ter zake dienende, omdat die passage op een andere situatie betrekking heeft (subonderdeel 3.3.1);

-het oordeel over de afsplitsing is onbegrijpelijk omdat geen inbreuk ter beoordeling voorligt, maar een vordering tot nietigverklaring (subonderdeel 3.3.2);

-het hof heeft miskend dat afstand door de octrooihouder van een gedeelte van het octrooi pas mag worden aangenomen indien daarvoor goede grond bestaat; indien het hof van oordeel is dat voor afstand goede

grond bestaat, is onbegrijpelijk waarop dat oordeel berust (subonderdeel 3.3.3);

-het hof is buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden omdat Medinol in de feitelijke instanties niet had aangevoerd dat maatregel B uit de aanvraag is afgesplitst; subsidiair wordt geklaagd over een ongeoorloofde verrassingsbeslissing (subonderdeel 3.3.4).

3.37. Ook voor deze onderwerpen geldt dat de aangevallen overwegingen (in rov. 9.2 - 9.3) de beslissing uiteindelijk niet dragen. Zoals gezegd (alinea 3.25), is het hof uitgegaan van een veronderstelde situatie, te weten dat tijdens de verleningsprocedure een afsplitsing van de octrooiaanvraag heeft plaatsgevonden. Overigens is juist, dat bij afsplitsing geen afstand wordt gedaan van materie uit de oorspronkelijke octrooiaanvraag; de bestaande octrooiaanvraag wordt slechts gesplitst in twee afzonderlijke aanvragen(41). Dat doet niet af aan de juistheid van 's hofs overweging. De verwijzing door het hof naar de Guidelines (D, hoofdstuk V, par. 6.2), voor een vergelijkbare situatie, is niet misplaatst. Die aanwijzing verbiedt een beroep op onderwerpen die in de octrooiaanvraag zijn achtergebleven, maar waarover het octrooi zich niet uitstrekt.

3.38. Onderdeel 3.4 klaagt dat rov. 9.4, voor zover zij voortbouwt op rov. 9.2 en 9.3, niet in stand kan blijven om dezelfde redenen, op grond waarvan de rov. 9.2 en 9.3 in de voorgaande klachten zijn bestreden. Deze klacht behoeft niet afzonderlijk bespreking.

3.39. Voor het overige klaagt onderdeel 3.4 dat het oordeel in rov. 9.4, dat de rechtszekerheid zich verzet tegen de door Scimed voorgestelde beperking van het octrooi, rechtens onjuist is, althans zonder nadere motivering onbegrijpelijk. Het voert daartoe aan dat, wanneer juist is dat maatregel B (de tube in tube-constructie) "steun vindt in de beschrijving van het verleende octrooi", zoals het hof in rov. 9.3 overwoog, de gemiddelde vakman dit zal onderkennen.

3.40. Het hof heeft in rov. 9.4 getoetst of de door Scimed subsidiair voorgestelde wijziging is aan te merken als "een aanvulling die voor de gemiddelde vakman voldoende voor de hand lag om aan de hand van het oorspronkelijke octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts in de aldus beperkte vorm had behoren te worden verleend en binnen die grenzen dus wel geldig was". Dit is onmiskenbaar een verwijzing naar het Spiro/Flamco-arrest. Aldus beschouwd, is begrijpelijk dat - en waarom - het hof de door Scimed subsidiair voorgestelde beperking van het octrooi niet heeft aanvaard. Zoals hiervoor al aan de orde kwam, liet het EOV tot 13 december 2007 enige ruimte voor eigen maatstaven in het nationale recht.

3.41. Het middelonderdeel berust kennelijk op de gedachte dat, indien maatregel B steun vindt in de beschrijving van het verleende octrooi zoals het hof heeft aangenomen, dit voor de gemiddelde vakman voldoende is om aan de uitvinding dezelfde betekenis toe te kennen, die Scimed in appel heeft verdedigd. Die gedachtesprong gaat mij te ver en is klaarblijkelijk ook door het hof niet aanvaard. Zoals hiervoor al aan de orde kwam, hield de koersverandering, die Scimed in appel heeft ingezet, niet alleen in dat aan maatregel C (de semi-stijve transition section) een maatregel B (de tube in tube-constructie) werd toegevoegd. Scimed heeft door haar nieuwe stellingname(42) ook het op te lossen technische probleem gewijzigd. In zoverre is het hof tot het oordeel kunnen komen dat Scimed er een andere uitvinding van wil maken. In ieder geval noopte de enkele omstandigheid dat maatregel B steun vindt in de beschrijving, het hof niet tot een andere beslissing. De slotsom is, dat - uitgaande van de toepasselijkheid van het tot 13 december 2007 geldende recht - onderdeel 3 niet tot cassatie leidt.

3.42. Onderdeel 4 klaagt dat, als een of meer van de voorgaande klachten slagen, ook de daarop voortbouwende overwegingen 10 - 13 niet in stand kunnen blijven. De klacht behoeft geen afzonderlijke bespreking.

#### 4. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal bij de  
Hoge Raad der Nederlanden,

---

1 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.

2 Vgl. rov. 1, 4 en 5 van het bestreden arrest, in samenhang met het vonnis in eerste aanleg onder 1.a - 1.h.

3 Patent Cooperation Treaty; zie daarover ook art. 150 e.v. Europees Octrooiverdrag (EOV).

4 In cassatie speelt alleen conclusie 1 een rol. Zie voor de volledige tekst van de conclusies: rov. 5 van het bestreden arrest.

5 Zie voor dit vereiste: art. 138, lid 1 onder a, Europees Octrooiverdrag (EOV), in verbinding met art. 52 en art. 54 ("An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. (...)"). Zie in het nationale recht: art. 2 in verbinding met art. 4 ROW 1995 ("Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek").

6 Zie voor het vereiste van inventiviteit: art. 138, lid 1 onder a, 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 ob-

vious 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 de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek").

7 Met backloading is bedoeld het op de draad rijgen van de ballonkatheter voordat deze in het lichaam van de patiënt wordt gebracht. Volgens Scimed bestaat een risico dat door het 'knakken' (zijwaarts verbuigen) de inflation lumen en/of de guide wire lumen geheel of gedeeltelijk wordt afgekneld en vervormd, zonder dat dit gevolg voor de arts-operateur terstond merkbaar is.

8 Coaxiaal wil zeggen: dezelfde as hebbend; een binnenbuis in een buitenbuis.

9 MvG onder nr. 72.

10 Het octrooirecht staat in beginsel toe dat een voor de gemiddelde vakman niet voor de hand liggende combinatie van maatregelen wordt geïmplementeerd, ook al zijn deze maatregelen ieder afzonderlijk reeds bekend. Zie o.m.: Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom, deel 1, Bescherming van technische innovatie, bew. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, 2002, blz. 94; Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2006 (hierna verkort aan te halen als: Case Law 2006), blz. 147 e.v.; Intellectuele eigendom, losbl., deel II, aant. 11.4 op art. 6 ROW 1995 (F.W.E. Eijssvogels).

11 Scimed bestrijdt niet dat de hypotube (maatregel A) en een tube in tube-constructie (maatregel B) afzonderlijk al bekend waren; zie de pleitnota namens Scimed in appel, blz. 9.

12 In feite gaat het bij een Europees octrooi steeds om een bundel nationale octrooien, waarbij centraal wordt beslist over het verlenen van het octrooi. De verlening is geregeld in het Europees Octrooioverdrag, dat ingaande 13 december 2007 ingrijpend is veranderd (zie alinea 2.6 hierna). Waar nodig voor een goed begrip, wordt hierna telkens onderscheid gemaakt tussen de oude en de nieuwe of gewijzigde bepaling.

13 De cijfers in de tekst zijn door mij ter verduidelijking toegevoegd, A-G. Zie over dit arrest ook: Steinhäuser en Brinkhof in BIE 1996, 94; J. den Hartog in BIE 1997, blz. 27-28; Van Breda, IER 1997, blz. 89-92.

14 Trb. 2002, 64; zie voor de datum van inwerkingtreding: Trb. 2007, 233. De verdragswijziging is voor Nederland goedgekeurd bij Rijkswet van 17 november 2005, Stb. 2006, 22, in werking getreden op 13 december 2007 (KB 17 september 2007, Stb. 2007, 342).

15 Zie Rule 90 - 96 van het Uitvoeringsreglement (Implementing Regulations): [www.epo.org](http://www.epo.org).

16 Voor een overzicht van hetgeen de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau verstaan onder "clear", respectievelijk "concise": zie Case Law 2006, blz. 186 - 201.

17 Volledigheidshalve zij ook nog gewezen op het gewijzigde tweede lid van art. 69 EO.

18 Uitgebreid hierover: E.H. Visscher, Wijziging en gedeeltelijke nietigheid van octrooien: van Spi-

ro/Flamco naar de ontwikkeling van Europese maatstaven, BIE 2008/1; J.J. Brinkhof, Over de arresten van de Hoge Raad op het gebied van het octrooirecht en over 13 annotaties en 7 conclusies van Verkade, BIE 2008, blz. 112 - 137 (bijzondere uitgave blz. 9 - 37). (Ik ben mij ervan bewust dat, gelet op het tijdstip van publicatie, Medinol daarop niet meer in rechte heeft kunnen reageren, maar het gaat mij te ver deze publicatie om die reden voor de lezer te verzwijgen. Over het onderwerp van de publicatie heeft Medinol zich in dit geding kunnen uitspreken en inderdaad uitgesproken). Kort hierover: Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2007, blz. 81.

19 Te raadplegen via [www.epo.org](http://www.epo.org). Voor dit geding zijn in het bijzonder van belang: het Explanatory Memorandum; het oorspronkelijke voorstel tot de verdragswijziging (MR 2/00, i.h.b. blz. 199 - 201); de nadere toelichting op art. 138 (CA/PL 19/00) en de notulen van het mondeling overleg over de wijziging van art. 138 EO (CA/PL PV 13, punt 98).

20 Rolnr. 77437/Ha Za 97-1605, ten tijde van het schrijven van deze conclusie nog niet onherroepelijk.

21 Annular = ringvormig. In mijn eigen woorden komt de wijziging van het octrooi hierop neer dat - door maatregel B (de "tube in tube"-constructie) als kenmerk in de omschrijving van de uitvinding op te nemen - de beschermingsomvang van het octrooi door de octrooihouder centraal voor alle aangewezen landen is beperkt.

22 Volledigheidshalve: bij de beoordeling of een eiser in cassatie nog belang heeft bij zijn klacht, hetgeen een vraag van feitelijke aard is die voor elke instantie afzonderlijk wordt beoordeeld, kan wel met een novum rekening worden gehouden (zie HR 26 april 2002, NJ 2002, 324). In de huidige zaak is niet in discussie dat Scimed belang heeft bij haar beroep, reeds omdat zij in de proceskosten is veroordeeld.

23 HvJ EG 14 december 1995, NJ 1997, 116 m.nt. P.J. Slot en HJS onder nr. 118; HvJ EG 7 juni 2007, NJ 2007, 391 m.nt. MRM.

24 Zie hierover: Visscher in zijn genoemde bijdrage in BIE 2008/1, onder 5.4 en 5.5. Zie in de travaux préparatoires: stuk nr. CA/PL 26/99 en voorts: Singer/Stauder, The European Patent Convention, a Commentary, 2003, aant. 27 op art. 123.

25 Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2007, blz. 80 - 81. Zie over partiële nietigverklaring voorts: Van Nieuwenhoven Helbach 2002, blz. 273 - 274 en vooral: F. Liefrink, Het onzekere bestaan van een octrooi. Een onderzoek naar de wijze waarop de belangen van de octrooihouder en van derden bij de vernietiging en het doen van afstand van een octrooi tot hun recht komen, scriptie 2007 (verkrijgbaar via de infotheek van Octrooi Centrum Nederland).

26 Verscheidene schrijvers waarschuwen voor risico's wanneer de rechter zelf aan het formuleren slaat. Blijkbaar bestaat een voorkeur voor de variant waarin de rechter de octrooihouder (één keer?, vgl. Rule 95 lid 2) in de gelegenheid stelt een gewijzigde (beperkte) oc-

trooiconclusie aan de rechter ter toetsing voor te leggen. Het Nederlandse procesrecht laat deze werkwijze toe, maar zij is afhankelijk van de bereidheid van de octrooihouder om in te binden. Zo nodig kan de rechter op de voet van art. 25 EOV technisch advies vragen aan het Europees Octrooibureau, maar daartoe is hij niet verplicht: zie o.m. HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV.

27 Vgl. Technical Board of Appeal T-301/87, OJ 90.335.

28 Vgl. Case Law 2006, blz. 186; Singer/Stauder, The European Patent Convention, a Commentary, Köln: Heymanns 2003, aant. 8 op art. 84.

29 Sedert de inwerkingtreding op 13 december 2007 van de Rijkswet van 17 november 2005, Stb. 2006, 22, zijn de woorden "de inhoud van" vervallen.

30 Ingaande 13 december 2007 is aan deze bepaling een tweede artikel toegevoegd over equivalentie.

31 Zie onder meer: HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV; HR 7 september 2007, NJ 2007, 466 (rov. 3.3); Van Nieuwenhoven Helbach 2002, blz. 209 - 219. Deze rechtspraak is kritisch besproken in de reeds genoemde bijdrage van J.J. Brinkhof, Over de arresten van de Hoge Raad op het gebied van het octrooirecht en over 13 annotaties en 7 conclusies van Verkade, BIE 2008, blz. 112 - 137.

32 Vgl. Case Law 2006, blz. 135: "According to the board's case law, the person skilled in the art should be presumed to be an ordinary practitioner aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date (average skilled person). He should also be presumed to have had access to everything in the state of the art, in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation".

33 Volgens Scimed is dit een essentieel verschil met de reeds bekende snel verwisselbare katheters: daarin zijn de holte voor de doorgang van de opblaasvloeistof ("inflation lumen") en die voor de doorgang van de geleidedraad ("guide wire lumen") naast elkaar gelegen ("side by side"-constructie). In een "tube in tube"-constructie kan volgens Scimed de diameter van de katheter kleiner zijn dan bij een "side by side"-constructie.

34 Zie rov. 8.3: "Gezien de catheteruitvoeringsvormen volgens de figuren ..."; zie ook rov. 9.3, waarover hieronder meer.

35 Zie o.m.: MvG nrs. 41, 42 en 68; MvA 12 - 20.

36 In rov. 8.4 omschreven als: "dat bij een zijwaarts buigen van het flexibele distale deel ten opzichte van de metalen hypotube de leidraaddoorgang en de opblaasdoorgang worden afgesloten"; zie ook noot 7 hiervoor.

37 Op grond van art. 76 (oud) EOV kan de aanvrager voor het gedeelte ten aanzien waarvan het bezwaar van niet-eenheid is opgeworpen een nieuwe octrooiaanvraag indienen, die de 'afgesplitste' aanvraag wordt genoemd. Overigens heeft een aanvrager steeds de vrijheid om een afgesplitste aanvraag in te dienen; hij hoeft

daarmee niet te wachten tot hij door de betrokken instanties op de niet-eenheid wordt gewezen.

38 Zie G 0001/91 (Official Journal of the EPO 1992, 253); zie over eenheid van uitvinding ook de Guidelines, part C, Guidelines for substantive examination, hoofdstuk VI, par. 3.4; Singer/Stauder, The European Patent Convention, a Commentary, 2003, aant. 7 op art. 82.

39 Hof 's-Gravenhage 24 maart 2005, BIE 2006, 8 m.nt. J. Den Hartog.

40 Dat zijn dikwijls subsidiaire conclusies waarin bijzondere kenmerken plegen te worden toegevoegd die in de hoofdconclusie ontbreken.

41 Zie over afsplitsing van Europese octrooiaanvragen (divisional applications): art. 76 (oud) EOV; Case Law 2006, blz. 281 - 285.

42 Zie nogmaals het citaat in alinea 1.7.