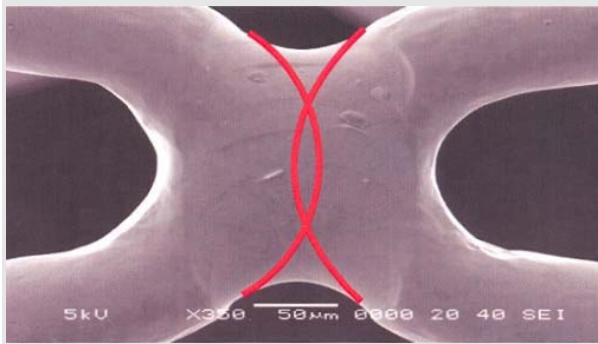


Rb Den Haag, 11 maart 2009, Abbott v Medtronic**OCTROOIRECHT****Beschermingsomvang – Geen ‘te letterlijke’ uitleg**

- [Te letterlijke uitleg doet geen recht aan het uitgangspunt dat de conclusie moet worden begrepen in het licht van de beschrijving teneinde de beschermingsomvang vast te kunnen stellen](#)

Voor de inbreukvraag is onder meer van belang welke betekenis moet worden gehecht aan de kenmerken "spaced" uit kenmerk (v) en "interconnecting elements" uit kenmerk (vi) van de opdeling van de hoofdconclusie bedoeld in 2.1. [...] Dit wordt verworpen, omdat deze uitleg wellicht "letterlijk" nog wel mogelijk zou zijn, maar octrooi-rechtelijk niet juist voorkomt, omdat dit geen recht doet aan het uitgangspunt dat de conclusie moet worden begrepen in het licht van de beschrijving teneinde de beschermingsomvang vast te kunnen stellen. Daartoe komt de rechtbank op grond van het navolgende.

- [Uit met name paragrafen 9 en 13 van de beschrijving \(vgl. 2.1.\) lijkt voor de gemiddelde vakman te volgen dat sprake moet zijn van afstand tussen de cilindrische elementen.](#) [...].

4.6. Belangrijk is dat paragraaf 9 van de beschrijving leert dat de resulterende cilindrische elementen longitudinaal dicht genoeg bij elkaar moeten zitten om de beschadigde vaatwand effectief terug te kunnen duwen in geëxpandeerde toestand (daar dus voldoende steun voor moet kunnen bieden en derhalve in geëxpandeerde toestand geen te grote openingen mag vertonen), maar ook weer niet zo dicht bij elkaar mogen zitten, dat de longitudinale flexibiliteit (bedoeld is blijkens de context: in ongeëxpandeerde vorm bij het "transport" door bijvoorbeeld het kronkelige vatenstelsel naar de plaats van de stenose) daardoor wordt gehinderd.

- ["Spaced" is derhalve in het licht van deze beschrijving een relatief gehanteerd begrip. Maar dat betekent tevens dat het begrip "spaced" uit kenmerk \(v\) door de vakman wordt begrepen als: relatief ten opzichte van \(alle\) aangrenzende cilinderelementen en niet zoals Abbott betoogt spaced \("geplaatst"\) aan weerszijden \(A resp. \(C\) van een bepaald tussenliggend cilindrisch element \(B\), omdat dan niet is in te zien dat de hiervoor weergegeven combinatie van voldoende longitudinale flexibiliteit in ongeëxpandeerde vorm gepaard met voldoende radiale stijfheid in geëxpandeerde](#)

[vorm bedoeld in de beschrijving wordt bereikt. Dat moet immers voor elk paar naastliggende cilindrische elementen gelden blijkens deze beschrijvingspassages.](#) [...]

- Ook de stelling van Abbott dat door de lasverbinding in de Driver stents sprake is van een "elongated element" met een minimale lengte van 0,002 inch en een minimale breedte van 0,006 inch (die ook gemeten wordt in de productiefase), welke lengte gegeven de lengte van een cilinderelement van ongeveer 1 mm neerkomt op 5% en dus "elongated" is, doet naar het oordeel van de rechtbank geen recht aan de beschrijving en de figuren en is andermaal "te letterlijk" en derhalve octrooi-rechtelijk onjuist.

- [Waar het om gaat is dat de gehele context van de beschrijving moet worden gezien en de elementen "interconnecting element" en "spaced" dan als het ware tezamen in ogenschouw moeten worden genomen \(wat Abbott op andere plaatsten in haar betoog wel doet\), zodat de rechtbank komt tot een andere uitleg dan Abbott voorstaat.](#)

Geen equivalentie: een andere ‘way’ in de function-way-result test c.q. geen ‘insubstantial difference’

- [Medtronic bewerkstelligt meerbedoelde combinatie tussen longitudinale flexibiliteit in ongeëxpandeerde vorm enerzijds en radiale stijfheid in geëxpandeerde vorm anderzijds op een als on\(voldoende steekhoudend\)-weersproken gesteld andere, van de techniek van het octrooi wezenlijk verschillende wijze. De way uit de function-way-result test is dus anders. Om dezelfde reden kan niet gesproken worden van insubstantial differences bij de uitvoeringsvorm van de Driver stents ten opzichte van het octrooi.](#)

Schorsing nietigheidsvordering totdat beslist is in Oppositie

- [Nu in conventie wordt geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld dat sprake is van inbreuk op het octrooi door Medtronic, ziet de rechtbank termen om gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om de zaak omtrent de geldigheid van het octrooi in reconventie te schorsen op de voet van art. 83\(3\) ROW 1995, totdat door de Oppositieafdeling en in voorkomend geval door de Technische Kamer van Beroep definitief zal zijn beslist omtrent de inmiddels aanhangig gemaakte oppositie tegen EP 842.](#)

Tevens zal de rechtbank gebruik maken van de mogelijkheid om de oppositie-instanties in München te verzoeken die oppositie met voorrang te behandelen met als onderbouwing van dat verzoek de onderhavige aanhouding.

Daartoe is mede redengevend, zoals door de rechtbank al eerder is overwogen, dat waar mogelijk voorkomen dient te worden dat uiteenlopende uitspraken worden gedaan door bevoegde beslisinstanties omtrent de geldigheid van Europese octrooien. Blijkens het debat ter zitting is de verwachting reëel dat derden eveneens oppositie tegen het octrooi zullen instellen. Ook al

daardoor bestaat thans nog geen zicht op de merites van het geldigheidsdebat in oppositie.

Geen wapperverbod:

- [er is immers niet van uit te gaan dat Abbott na de onderhavige uitspraak door zal gaan met handhaving van het octrooi jegens Medtronic.](#)

Zonder nadere inzichtelijke toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk belang Medtronic heeft – gegeven het afgewezen inbreukverbod – bij, kort gezegd, een handhavings- of "wapper"-verbod, zoals zij in reconventie subsidiair vordert. Zoals vaker door de rechtbank is overwogen is met de onderhavige uitspraak ten gronde omtrent de inbreuk zonder nadere indicaties, die niet voorhanden zijn, er immers niet van uit te gaan dat Abbott na de onderhavige uitspraak door zal gaan met handhaving van het octrooi jegens Medtronic.

PROCESRECHT

Behandeling rechtsverwerking en arbitrageprocedure met gesloten deuren

- [De bij antwoord in reconventie door Abbott verzochte uitdrukkelijke vertrouwensverklaring ex art. 29 \(1\)\(b\) Rv met betrekking tot haar weerlegging van het rechtsverwerkingsverweer zijdens Medtronic en de stukken ter onderbouwing daarvan die betrekking hebben op een Amerikaanse arbitrageprocedure wordt ter zitting besproken en de verzochte vertrouwensverklaring wordt door de rechtbank opgelegd aan partijen en de door hen ingeschakelde partijdeskundigen en raadslieden.](#)

Tevens is de behandeling van het deel van de zitting dat op deze kwestie zag op verzoek van Abbott met gesloten deuren geschied (met inbegrip van de re- en dupliek), zoals nader aangegeven op het audiëntieblad.

Geen toegang tot in bewijsbeslag genomen materiaal

- [Gegeven het non-inbreuk oordeel zal de incidentele vordering tot – kort gezegd – toegang tot dit bewijs dat middels bewijsbeslag is veiliggesteld, worden afgewezen.](#)

Materieel komt deze incidentele vordering in het onderhavige geval dicht in de buurt van wat in de hoofdzaak bij wege van nevenvorderingen gevorderd zou kunnen zijn (maar in de onderhavige zaak niet is geschied) teneinde de omvang van de inbreuk en de hoogte van de schade vast te kunnen stellen. In plaats daarvan is thans de weg gekozen van exhibitie van conservatoir beslagen bewijs. Zo goed als bedoelde nevenvorderingen zouden zijn afgewezen bij een afwijzend oordeel omtrent de inbreukvraag zoals hier, zo wordt thans de exhibitie eveneens afgewezen. Anders gezegd is grondslag voor de afwijzing dat niet aan de vereisten van art. 843a Rv is voldaan.

- [Evenmin teen toegang ten behoeve van buitenlandse inbreuken vanwege afwijzend oordeel over de inbreuk](#)

Daargelaten de vraag of deze "grondslaguuitbreiding" ten opzichte van het verzoekschrift waarop verlof tot

bewijsbeslaglegging is gegeven überhaupt rechtens mogelijk is, is er in de eerste plaats te onderscheiden tussen de vraag of bewijsbeslagmaatregelen (artt. 1019b/c/d Rv) mogelijk zijn met betrekking tot inbreuk op IE-rechten in het buitenland enerzijds en de vraag naar exhibitie van reeds conservatoir beslagen bewijs met betrekking tot inbreuk in het buitenland (artt. 843a jo. 1019a Rv) anderzijds. De [Synthon/Astellas zaak](#) zag voor wat betreft de hier aan de orde zijnde vragen op de eerste categorie, niet op de tweede, die thans in dit incident speelt. In de tweede plaats is er ook in dit geval vanwege het afwijzende oordeel over de inbreuk sprake van het niet voldaan zijn aan de vereisten van art. 843a Rv. Althans is dat zo bij gebreke van aanvullende stellingen of gegevens omtrent inbreuk in het buitenland – die niet voldoende inzichtelijk kenbaar zijn gemaakt in de onderhavige procedure. Daarzonder is niet inzichtelijk dat over inbreuk op het octrooi in het buitenland anders zou moeten worden geoordeeld, zodat de incidentele exhibitievordering ook voor zover daaraan mede de thans behandelde grond aan wordt verbonden – zo dat al zou kunnen – wordt afgewezen.

4.24. Bij die stand van zaken gaat toegang tot bewijs en beschrijving als gevorderd immers te ver – ook als daartoe (slechts) als beweegreden zou gelden het blootleggen van de buitenlandse distributie vanuit "Heerlen". In ogenschouw wordt genomen dat niet wordt gevorderd (bijvoorbeeld) een accountantsgecertificeerde opgave van de landen waar EP 842 geldt en waarnaar (en in welke omvang) vanuit "Heerlen" wordt gedistribueerd.

- [Daarbij wordt tevens betrokken dat Medtronic voor zover is gebleken voor derden kenbaar op diverse Europese markten actief is, zodat zonder nadere steekhoudende toelichting – die ontbreekt – niet valt in te zien dat voor het blootleggen van buitenlandse distributiekkanalen exhibitie als gevorderd noodzakelijk is, waarbij gevaar voor prijsgeven van bedrijfsgeheimen van Medtronic bepaald op de loer ligt, zodat naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende recht zou worden gedaan aan de concurrentieverhoudingen tussen partijen.](#)

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 11 maart 2009

(G.R.B. van Peurseem, Chr.A.J.F.M. Hensen en J.L. Driessen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 316487 / HA ZA 08-2507

Vonnis van 11 maart 2009 (bij vervroeging)

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC., gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. C.J.J.C. van Nispen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDTRONIC B.V., gevestigd te Heerlen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDTRONIC TRADING NL B.V., gevestigd te Heerlen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. MEDTRONIC FSC, gevestigd te Heerlen, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Abbott en Medtronic genoemd worden. De Medtronic partijen worden afzonderlijk waar nodig tevens als Medtronic BV, Medtronic Trading en Medtronic FSC aangeduid. De zaak is voor Abbott mede behandeld door S.C. Dack, barrister te Amsterdam, toegelaten op de voet van art. 16h Advocatenwet. Voor Medtronic is de zaak behandeld door mr. J.J. Allen, advocaat te Amsterdam, met bijstand van octrooigemachtigde ir. L.J.J. Jessen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank waarbij verlof is verleend aan Abbott om Medtronic te dagvaarden volgens het versneld regime in octrooizaken van 27 juni 2008;
- de dagvaarding van 2 juli 2008;
- de akte houdende overlegging van producties zijdens Abbott van 30 juli 2008 (prods. 1 t/m 12);
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie met producties van 1 oktober 2008 (prods. 1 t/m 42);
- de conclusie van antwoord in reconventie, onder meer houdende een exceptie van onbevoegdheid, tevens houdende een incidentele vordering ex art. 843a jo. 1019a Rv van 12 november 2008 (prods. 13 t/m 33J);
- de conclusie van antwoord in het incident inhoudende een incidentele vordering ex art. 843a juncto 1019a Rv van 26 november 2008;
- de (schriftelijke) rolbeslissing van 26 november 2008 en de daarin genoemde briefwisseling tussen partijen;
- het akte-verzoek zijdens Abbott van 6 februari 2009 houdende rectificatie en aanvullende producties 33K t/m 35;
- de aanvullende producties bij pleidooi van 23 januari 2009 (genomen ter zitting van 6 februari 2009) (prods. 43 t/m 52);
- de aanvullende productie 36 zijdens Medtronic;
- een DVD ingebracht zijdens Medtronic met video-beelden, met instemming van partijen ter zitting van 6 februari 2009 overgelegd;
- de pleitnota's (inclusief de aanvullende pleitnota zijdens Abbott aangaande de videobeelden) van de raadslieden en gemachtigden gehanteerd bij het pleidooi van 6 februari 2009;
- de bij brief daags voor de zitting ingekomen mededeling dat partijen een vergelijk hebben bereikt over de over en weer op de voet van art. 1019h Rv te vorderen proceskosten ten belope van €100.000,-.

1.2. De aanvankelijk door Abbott geuite bezwaren tegen acceptatie van de producties 43 t/m 47 van

Medtronic zijn ter zitting ingetrokken. Desgevraagd heeft Abbott geen bezwaar tegen de in beginsel tardieve inbreng van prod. 36 zijdens Medtronic. De rechtbank heeft deze productie in verband daarmee eveneens toegelaten.

1.3. De bij antwoord in reconventie door Abbott verzochte uitdrukkelijke vertrouwensverklaring ex art. 29 (1)(b) Rv met betrekking tot haar weerlegging van het rechtsverwerkingsverweer zijdens Medtronic en de stukken ter onderbouwing daarvan die betrekking hebben op een Amerikaanse arbitrageprocedure wordt ter zitting besproken en de verzochte vertrouwensverklaring wordt door de rechtbank opgelegd aan partijen en de door hen ingeschakelde partijdeskundigen en raadslieden. Tevens is de behandeling van het deel van de zitting dat op deze kwestie zag op verzoek van Abbott met gesloten deuren geschied (met inbegrip van de re-en dupliek), zoals nader aangegeven op het audiëntieblad.

1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Abbott is houdster van [Europees octrooi 1 068 842 \(B2\) \(hierna: het octrooi of EP 842\)](#), naar aanleiding van een afgesplitste aanvraag verleend op 18 juni 2006 op een moederaanvraag van 27 oktober 1992 onder inroeping van prioriteit gebaseerd op US 783,558 van 28 juni 1991 voor: Expandable stents. Een van de uitvinders is Lau. Het octrooi is een afsplitsing van EP-A-0 734 699, dat weer een afsplitsing is van de moederaanvraag EP-A-0 540 290. Het daarop verleende octrooi EP 0 540 290 (hierna: EP 290) is inmiddels integraal herroepen in oppositie (beslissing van 1 juli 2003 in de zaak T 1196/00). De stents volgens het octrooi zijn buisvormige elementen met een gaasvormig patroon die worden gebruikt om een deel van een bloedvat of ander lichaamslumen van een patiënt open te houden, bijvoorbeeld bij het verhelpen van atherosclerotische stenose. In ongeëxpandeerde vorm zijn deze stents bij voorkeur longitudinaal flexibel om bijvoorbeeld door het kronkelige bloedvatstelsel te kunnen bewegen. Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen kan een dergelijke rekbare stent worden geëxpandeerd in radiale richting, zodanig dat het gaasbuisje tegen de vaatwand wordt gedrukt, zodat steun (scaffolding) kan worden gegeven ter plekke van het beschadigde lumen. Het octrooi is verleend voor België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein en Nederland. De conclusies van EP 842 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A longitudinally flexible stent (10) comprising a plurality of cylindrically shaped elements (12), the cylindrically shaped elements (12) being independently expandable in the radial direction from an unexpanded condition to an expanded condition and having, in the unexpanded condition, an axial length which is less than their diameter, the cylindrically shaped elements (12) being generally aligned on a common longitudinal axis such that, other than at an end of the stent (10), each cylindrically shaped element (12) has two adjacent cylindrically shaped elements (12) spaced in

opposite axial directions, each of said cylindrically shaped elements (12) being interconnected to one of said adjacent cylindrically shaped elements (12) by three or four or more interconnecting elements (13) disposed at locations circumferentially displaced from the locations at which said cylindrically shaped element (12) is interconnected to the other of said adjacent cylindrically shaped elements (12), said cylindrically shaped elements (12) having a serpentine circumferential undulating pattern of peaks and valleys which is out of phase with the undulating pattern of each of said adjacent cylindrically shaped elements (12) such that flexibility is provided along the length of the stent (10) and about its longitudinal axis.

2. The stent (10) of claim 1, wherein each radially expandable cylindrically shaped element (12) is formed of a structural member which, in cross-section, has an aspect ratio of less than two to one.

3. The stent (10) of claim 2, wherein the structural member is formed of a biocompatible material selected from the group consisting of stainless steel, tungsten and tantalum.

4. The stent (10) of any preceding claim, wherein the circumferential displacement of the locations at which the cylindrically shaped elements (12) are interconnected is of equal magnitude.

5. The stent (10) of claim 1, wherein adjacent cylindrically shaped elements (12) are interconnected at either the peaks or the valleys of the undulating structural members.

6. The stent (10) of claim 1, wherein the stent (10) is coated with a biocompatible coating

7. A kit comprising:

(a) an elongated stent delivery catheter (11) having proximal and distal extremities, and an expandable member (14) on the distal extremity; and

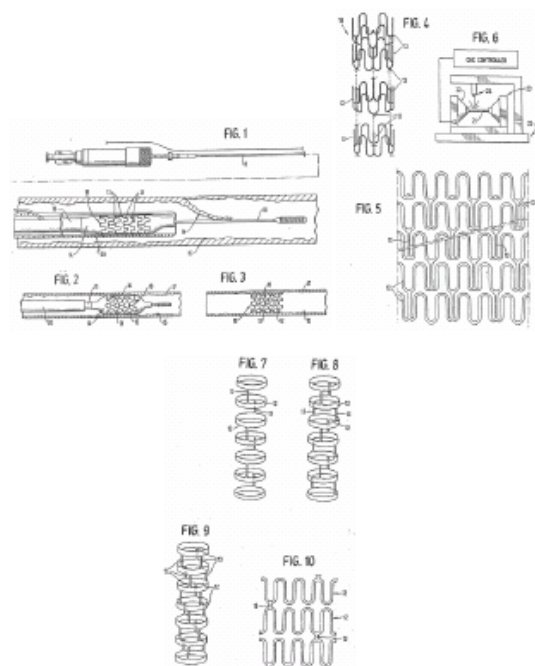
(b) a longitudinally flexible stent (10), the stent (10) being adapted to be slidably mounted on to the expandable member (14) of said catheter (11) and comprising a plurality of cylindrically shaped elements (12), the cylindrically shaped elements (12) being independently expandable in the radial direction from an unexpanded condition to an expanded condition and having, in the unexpanded condition, an axial length which is less than their diameter, the cylindrically shaped elements (12) being generally aligned on a common longitudinal axis such that, other than at an end of the stent (10), each cylindrically shaped element (12) has two adjacent cylindrically shaped elements (12) spaced in opposite axial directions, each of said cylindrically shaped elements (12) being interconnected to one of said adjacent cylindrically shaped elements (12) by three or four or more interconnecting elements (13) disposed at locations circumferentially displaced from the locations at which said cylindrically shaped element (12) is interconnected to the other of said adjacent cylindrically shaped elements (12), said cylindrically shaped elements (12) having a serpentine circumferential undulating pattern of peaks and valleys which is out of phase with the undulating pattern of

each of said adjacent cylindrically shaped elements (12) such that flexibility is provided along the length of the stent (10) and about its longitudinal axis.

In de (verbeterde) Nederlandse vertaling (prod. 29B Abbott) luidt de hoofdconclusie als volgt:

1. Overlangs flexibele stent (10) omvattende een hoeveelheid cilindrische elementen (12), waarbij de cilindrische elementen (12) in de radiale richting onafhankelijk expandeerbaar zijn vanuit een ongeëxpandeerde toestand naar een geëxpandeerde toestand en in de ongeëxpandeerde toestand een axiale lengte hebben die kleiner is dan de diameter ervan, waarbij de cilindrische elementen (12) doorgaans gealigneerd zijn op een gemeenschappelijke lengteas zodanig, dat, anders dan aan een einde van de stent (10), elk cilindrisch element (12) twee aangrenzende cilindrische elementen (12) ruimtelijk gepositioneerd in tegengestelde axiale richtingen heeft, waarbij elk van genoemde cilindrische elementen (12) met een van genoemde aangrenzende cilindrische elementen (12) is verbonden door drie of vier of meer verbindingselementen (13) die zijn gesitueerd op locaties die over de omtrek versprongen liggen van locaties waarop genoemd cilindrisch element (12) is verbonden met het andere van genoemde aangrenzende cilindrische elementen (12), waarbij genoemde cilindrische elementen (12) een slangvormig over de omtrek lopend golfpatroon van pieken en dalen hebben dat uit fase is met het golfpatroon van elk van genoemde aangrenzende cilindrische elementen (12) zodanig dat flexibiliteit langs de lengte van de stent (10) en om de langsas ervan wordt verschaft.

Bij EP 842 behoren de volgende (hier verkleind weergegeven) figuren



Uit de beschrijving van EP 842 komen onder meer deze passages:

[0004] (...) One of the difficulties encountered using prior stents involved maintaining the radial rigidity

needed to hold open a body lumen while at the same time maintaining the longitudinal flexibility of the stent to facilitate its delivery.

[0008] According to a first aspect of the present invention there is provided a longitudinally flexible stent having the features of claim 1.

[0009] Thus in a preferred embodiment of the invention the stent includes (...). Interconnecting elements or struts extend between adjacent cylindrical elements and provide increased stability and are preferably positioned to prevent warping (...). The resulting stent structure is a series of radially expandable cylindrical elements which are spaced longitudinally close enough so that small dissections in the wall of a body lumen may be pressed back into position against the luminal wall, but not so close as to compromise the longitudinal flexibility of the stent. The individual cylindrical elements may rotate slightly relative to adjacent cylindrical elements without significant deformation (...)

[0013] The elongated elements which interconnect adjacent cylindrical elements (...) may be formed in a unitary structure with the expandable cylindrical elements from the same intermediate product, such as a tubular element, or they may be formed independently and connected by suitable means, such as by welding or by mechanically securing the ends of the interconnecting elements to the ends of the expandable cylindrical elements.(...)

[0017] (...) Figure 10 is the only figure showing a stent according to the features of claim 1.

Partijen hebben (uiteindelijk) de navolgende opdeling in kenmerken van de hoofdconclusie aangehouden, waar de rechtbank bij zal aansluiten:

(i) a longitudinal flexible stent (10)

(ii) comprising a plurality of cylindrically shaped elements (12)

(iii) the cylindrically shaped elements (12) being independently expandable in the radial direction from an unexpanded condition to an expanded condition

(iv) and having, in the unexpanded condition, an axial length which is less than their diameter

(v) the cylindrical shaped elements (12) being generally aligned on a common longitudinal axis such that, other than at an end of the stent (10), each of said cylindrically shaped element (12) has two adjacent cylindrically shaped elements (12) spaced in opposite axial directions

(vi) each of said cylindrical shaped elements (12) being interconnected to one of said cylindrically shaped elements (12) by three or four or more interconnecting elements (13)

(vii) disposed at locations circumferentially displaced from the locations at which said cylindrically shaped element (12) is interconnected to the other of said adjacent cylindrically shaped elements (12)

(viii) said cylindrically shaped elements (12) having a serpentine circumferential undulating pattern of peaks and valleys

(ix) which is out of phase with the undulating pattern of each of said adjacent cylindrically shaped elements (12)

(x) such that flexibility is provided along the length of the stent (10) and about its longitudinal axis.

Medtronic heeft begin augustus 2008 (samen met Medtronic Inc en Medtronic France) oppositie ingesteld tegen EP 842 en verzocht om versnelde behandeling daarvan.

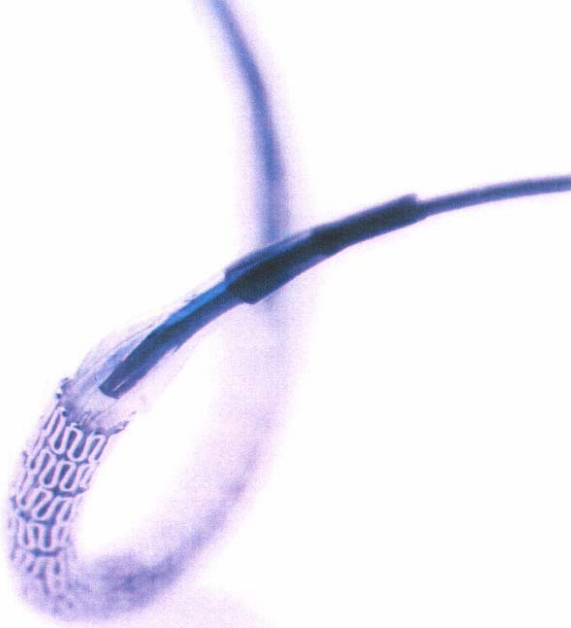
2.2. [EP 807 424 \(hierna: EP 424\)](#), verleend op 4 augustus 1999, is ontleend aan dezelfde moederaanvraag als EP 842 en betreft dus een andere afsplitsing. Nadat de oppositieafdeling EP 424 had herroepen, is het octrooi vervolgens door de technische kamer van beroep in gewijzigde vorm in stand gelaten bij beslissing van 8 juli 2004 (T 1000/02). Het enige verschil tussen de hoofdconclusie van EP 424 en die van EP 842 is dat in het eerste octrooi tevens het kenmerk is opgenomen dat de stent is gevormd uit een enkel stuk buis.

2.3. Medtronic Inc. heeft in 1999 AVE Galway Limited (hierna: AVE) overgenomen, terwijl Abbott dat in 2006 heeft gedaan met Advanced Cardiovascular Systems Inc. en Guidant Sales Corp (hierna: ACS). In 1998 is een octrooizaak aanhangig gemaakt (jurytrial) bij de United States District Court for the District of Delaware tussen ACS en AVE, resulterend in een uitspraak van 18 februari 2005 dat een bepaalde stent van (inmiddels) Medtronic inbreuk maakt op enkele US Lau octrooien (vergelijkbare techniek als EP 842). Daarvan hangt thans appel bij de Court of Appeal for the Federal Circuit (CAFC). De verwachting is dat vanaf het najaar een aanvang gemaakt zal kunnen worden met de behandeling bij de CAFC.

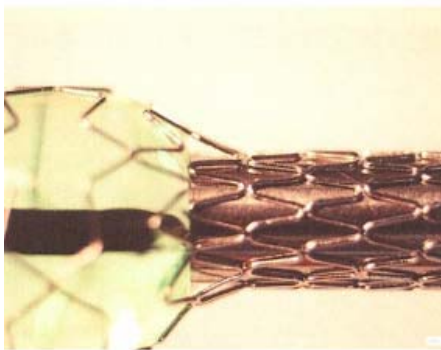
2.4. Op 9 mei 2002 (voorafgaand aan de overname door Abbott van de octrooiportefeuille van ACS) zijn Abbott en Medtronic een "Supply License Agreement" (SLA) aangegaan, waarbij Medtronic een licentie kreeg met betrekking tot bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Abbott aangaande "drug and coating technology" voor gebruik in de vervaardiging van een "drug eluting stent". De SLA voorziet in art. 14.1,a onder meer in een niet-aanvalsclausule jegens Medtronic voor enkele octrooien waarvan Abbott op dat moment houdster was, maar blijktens art. 15.18 (b) ziet die niet-aanvalsclausule niet op "Later Acquired Intellectual Property". Toen Abbott jegens Medtronic in de Verenigde Staten een inbreukverbod vorderde, heeft Medtronic zich op bedoelde niet-aanvalsclausule beroepen, maar tevergeefs. De SLA bevat een arbitrageclausule en op 26 februari 2008 heeft de arbiter onder meer geoordeeld dat Medtronic geen im- of expliciete licentie voor haar Endeavorstent onder de U.S. Lau-octrooien (met verwante technologie als het voorwerp van EP 842) heeft verkregen, welke arbitrale uitspraak blijktens de SLA bindend is.

2.5. Medtronic brengt onder meer in Nederland drie verschillende stents op de markt, de Medtronic Driver stent, de Endeavor Drug Eluting stent en de Endeavor Resolute Drug Eluting stent (hierna gezamenlijk aangeduid als: Driver stents). Een afbeelding van een van

de typen Driver stents (Endeavor) is blijkens de website van Medtronic (prod. 7 bij dagvaarding) deze:



Deze foto van de Driver stent is als productie 44 overgelegd door Medtronic (hier verkleind weergegeven):

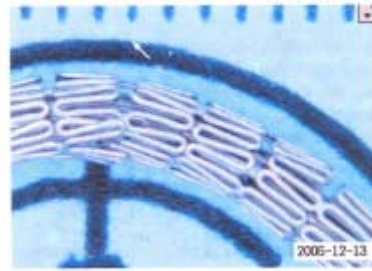


Een aantal zogenoemde "video-stills" uit de overgelegde DVD en weergegeven in de pleitnota van mr. Allen en ir. Jessen in nr. 83 geven de Driver stent als volgt weer:

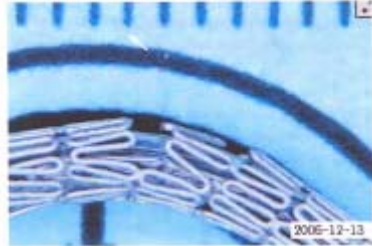
Video 1: Driver 40x30 mm lot #0000423644 (snapsho



Video 3: E-40030 (#45) - part 2 (snapshot op 00:04)



Video 3: E-40030 (#45) - part 2 (snapshot op 00:30)



2.6. In juni 2008 heeft Abbott na daartoe verkregen verlov van de voorzieningenrechter te Maastricht en aanvankelijke interruptie door een zogenoemd deurwaarders kort geding conservatoir bewijsbeslag doen leggen en een gedetailleerde beschrijving doen opmaken ter zake van beweerdelijke inbreuk door Medtronic op het octrooi. Bij [vonnis van genoemde voorzieningenrechter van 29 juli 2008](#) is onder meer aan Abbott verboden om ex artt. 843a jo. 1019a Rv toegang tot dit aldus beslagen bewijs en deze beschrijving te (doen) krijgen. Abbott heeft daar vervolgens appel tegen ingesteld met verzoek om spoedbehandeling, welk verzoek is afgewezen, zodat thans gewoon appel in kort geding aanhangig is bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Daarin is gepleit op 15 januari 2009 en uitspraak wordt verwacht op 17 maart 2009.

2.7. Bij [vonnis van 28 augustus 2008 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank](#) in een kort gedingprocedure tussen partijen bij wege van voorlopige maatregel Medtronic een octrooi-inbreukverbod opgelegd, daarbij overwegend dat het octrooi voorschijns geldig werd geacht en Medtronic met haar Driver stents naar voorlopig oordeel onder de beschermingsomvang van EP 842 komt. Van dat kort geding vonnis is inmiddels hoger beroep aanhangig bij het gerechtshof alhier.

3. Het geschil in conventie

3.1. Abbott vordert in conventie – zakelijk weergegeven – een inbreukverbod op EP 842 op straffe van verbeurte van dwangsommen, veroordeling van Medtronic tot schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk nader op te maken bij staat en tot winstafdracht en daartoe rekening en verantwoording af te leggen, alles kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

in reconventie

3.2. Medtronic vordert in reconventie – zakelijk weergegeven – primair vernietiging van het octrooi, subsidiair een handhavingsverbod voor Abbott jegens Medtronic en/of haar afnemers en/of gebruikers van de Drivers stents op straffe van een dwangsom, alsmede

"in alle gevallen" een veroordeling tot schadevergoeding verband houdende met de tenuitvoerlegging van het in 2.7 bedoelde kort gedingvonnis, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, alsmede terugbetaling van hetgeen door Medtronic aan Abbott ten titel van tenuitvoerlegging van het kort gedingvonnis is voldaan, vermeerderd met rente, alles kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

in het incident

3.3. Abbott vordert in het incident – zakelijk weergegeven – dat de rechtbank Medtronic zal gelasten (i) te gedogen dat de bewaarder die ter zake het bewijsbeslag en de gedetailleerde beschrijving is aangesteld het origineel van de gedetailleerde beschrijving met bijbehorende data afgeeft, (ii) te gedogen dat de bewaarder Abbott toegang geeft tot het procesverbaal van bewijsbeslag met bijbehorende (kopieën van) documenten en elektronische data, met veroordeling van Medtronic in de kosten op de voet van art. 1019h Rv.

3.4. Partijen hebben in conventie en in reconventie alsmede in het incident over en weer verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen.

4. De beoordeling

in conventie, in reconventie en in het incident Inbreuk?

4.1. Om redenen die hierna nader duidelijk zullen worden, overweegt de rechtbank eerst of kan worden geoordeeld dat sprake is van inbreuk op het octrooi. Naar het oordeel van de rechtbank is dat laatste niet het geval, waartoe als volgt wordt overwogen.

4.2. Voor de inbreukvraag is onder meer van belang welke betekenis moet worden gehecht aan de kenmerken "spaced" uit kenmerk (v) en "interconnecting elements" uit kenmerk (vi) van de opdeling van de hoofdconclusie bedoeld in 2.1. Voor de leesbaarheid worden die kenmerken hier nogmaals weergegeven:

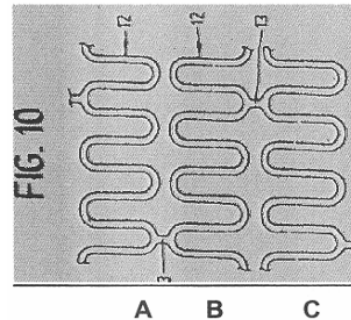
(v) *the cylindrical shaped elements (12) being generally aligned on a common longitudinal axis such that, other than at an end of the stent (10), each of said cylindrically shaped element (12) has two adjacent cylindrically shaped elements (12) spaced in opposite axial directions*

(vi) *each of said cylindrical shaped elements (12) being interconnected to one of said cylindrically shaped elements (12) by three or four or more interconnecting elements (13)*

Uitgangspunt daarbij is dat de betekenis van deze kenmerkelementen uit de hoofdconclusie moet worden achterhaald door de conclusie te begrijpen in de context van de beschrijving en de tekeningen op de wijze zoals art. 69 EOv 2000 dat voorschrijft, waarbij het (nieuwe) Uitlegprotocol van art. 69 EOv 2000 richting geeft.

4.3. Abbott betoogt in de eerste plaats dat "spaced" uit kenmerk (v) niet betekent "op afstand geplaatst van de naastliggende cylindrically shaped element (12)", zoals Medtronic voorstaat, maar betrekking heeft op "two adjacent cylindrically shaped elements", waarbij "adjacent" niet betrekking heeft op twee aangrenzende cilindrische elementen (12) A-B of B-C, maar op het tussenliggende element (12) B (tussen A en C in). Zo-

doende is er volgens Abbott inderdaad ook afstand tussen A en C. Als Medtronic gelijk zou hebben, zo betoogt Abbott, dan zou de conclusie hebben geluid: "such that there is a distance between two interconnected cylindrically shaped elements (12) which have opposite directions." Abbott illustreert dit betoog (vgl. antwoord in reconventie nrs. 63-65) met de volgende bewerking van figuur 10 van het octrooi:



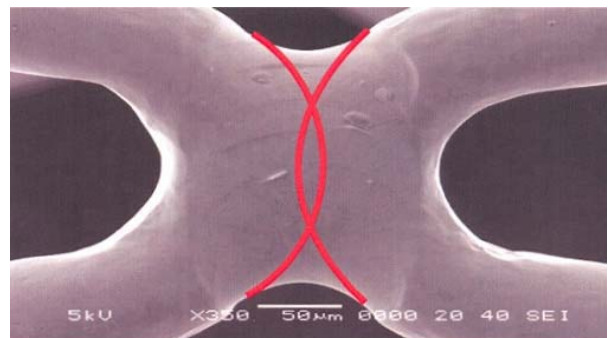
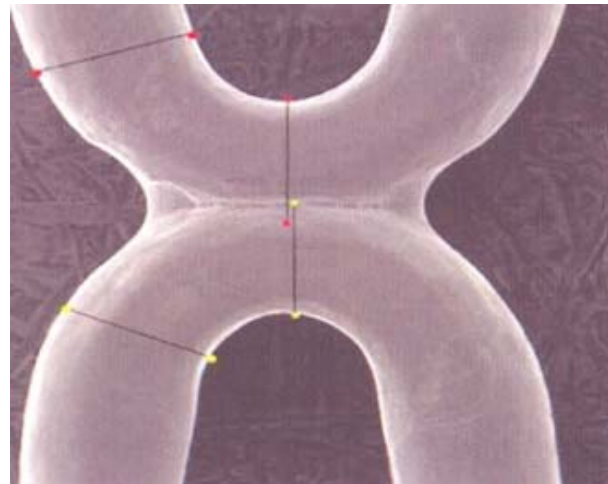
4.4. Dit wordt verworpen, omdat deze uitleg wellicht "letterlijk" nog wel mogelijk zou zijn, maar octrooi-rechtelijk niet juist voorkomt, omdat dit geen recht doet aan het uitgangspunt dat de conclusie moet worden begrepen in het licht van de beschrijving teneinde de beschermingsomvang vast te kunnen stellen. Daartoe komt de rechtbank op grond van het navolgende.

4.5. Uit met name paragrafen 9 en 13 van de beschrijving (vgl. 2.1.) lijkt voor de gemiddelde vakman te volgen dat sprake moet zijn van afstand tussen de cilindrische elementen. Paragraaf 9 illustreert dit in de eerste plaats als volgt: "All - (zo lijkt te moeten worden gelezen, Rb.) cylindrical elements (12) are spaced longitudinally close enough (...) but not so close (...)" en "interconnecting elements (...) extend between (opnieuw: all, Rb.) adjacent cylindrical elements". Het gebruik van het begrip "elongated elements which interconnect (opnieuw: all, toevoeging Rb.) adjacent cylindrical elements" uit paragraaf 13 van de beschrijving wijst voorts op een zich uitstrekkend verbindingselement tussen elk paar aangrenzende cilindrische elementen, zodat die elementen logischerwijs op enige afstand van elkaar geplaatst zullen zijn. Paragraaf 9 is in het octrooi zoals verleend weliswaar naar de letter een beschrijving van een voorkeursuitvoering, maar dat is hier naar het oordeel van de rechtbank niet concludent. De voorafgaande paragraaf 8 beschrijft een eerste aspect van de uitvinding die betreft een stent die aan conclusie 1 voldoet. "Thus" vangt dan paragraaf 9 direct daarop aan "in a preferred embodiment" etc. Dat verbindingwoordje wijst op een "embodiment" in de vorm van een stent die voldoet aan conclusie 1 zoals bedoeld in paragraaf 8.

Het tweede aspect van de uitvinding is de kit van conclusie 7 (waarin opnieuw een stent conform conclusie 1 is geïncorporeerd, overigens). Bovendien was precies dezelfde passage uit paragraaf 9 van EP 842 in de oorspronkelijke aanvraag terug te vinden in paragraaf 7, waar op die plaats juist niet een voorkeursuitvoering werd weergegeven.

4.6. Belangrijk is dat paragraaf 9 van de beschrijving leert dat de resulterende cilindrische elementen longitudinaal dicht genoeg bij elkaar moeten zitten om de beschadigde vaatwand effectief terug te kunnen duwen in geëxpandeerde toestand (daar dus voldoende steun voor moet kunnen bieden en derhalve in geëxpandeerde toestand geen te grote openingen mag vertonen), maar ook weer niet zo dicht bij elkaar mogen zitten, dat de longitudinale flexibiliteit (bedoeld is blijkens de context: in ongeëxpandeerde vorm bij het "transport" door bijvoorbeeld het kronkelige vatenstelsel naar de plaats van de stenose) daardoor wordt gehinderd. "Spaced" is derhalve in het licht van deze beschrijving¹ een relatief gehanteerd begrip. Maar dat betekent tevens dat het begrip "spaced" uit kenmerk (v) door de vakman wordt begrepen als: relatief ten opzichte van (alle) aangrenzende cilinderelementen en niet zoals Abbott betoogt spaced ("geplaatst") aan weerszijden (A resp. C) van een bepaald tussenliggend cilindrisch element (B), omdat dan niet is in te zien dat de hiervoor weergegeven combinatie van voldoende longitudinale flexibiliteit in ongeëxpandeerde vorm gepaard met voldoende radiale stijfheid in geëxpandeerde vorm bedoeld in de beschrijving wordt bereikt. Dat moet immers voor elk paar naastliggende cilindrische elementen gelden blijkens deze beschrijvingspassages.

4.7. Medtronic betoogt dan ook (terecht) dat de "interconnected elements" uit EP 842 "elongated" moeten zijn, zich moeten uitstrekken ("extend") en derhalve afstand scheppen tussen de twee aangrenzende cilindrische elementen (12). De "versmelting" door laserlassen van de kroontjes ("bochten" van de "lussen" of "serpentes") van twee aangrenzende cilindrische elementen op het aanhechtpunt van een verbindingselement in de Driver stents) die resulteert in een lasbreedte die kleiner is dan de som van de breedte van de afzonderlijke aangrenzende draaddelen in de betreffende bochten voorafgaand aan het lassen – hetgeen zij "negatieve ruimte" noemt en met onderstaande afbeeldingen heeft geïllustreerd – kan aldus volgens Medtronic nooit een dergelijk "elongated" verbindingselement opleveren, zoals het octrooi zou vereisen. Abbott daarentegen stelt dat het moet gaan om een verbinding met eigen dimensies, waaraan ook in het geval van kroonlasverbindingen met bedoelde "negatieve ruimte" uit de Driver stents zou zijn voldaan. In de woorden van mr. Van Nispen ten pleidooie: Er is iets na de lasverrichting wat er tevoren niet was. Dit geldt inderdaad voor de "uitvloedelen" aan de linker- en rechterzijde respectievelijk boven- en onderzijde in deze twee microscopische afbeeldingen.



Ook is door Abbott (in de tweede plaats) ten pleidooie (pleitnota mr. Van Nispen en de heer Dack nrs. 88 en 78) aangevoerd dat er door de lengte van de las in ongeëxpandeerde toestand sprake is van "spaced" omdat de minimale lengte van de lassen van de Driver stents blijkens de "design specifications" 0,002 inch bedraagt. 4.8. Bij eerste beschouwing lijken de Driver stents met hun las met "negatieve ruimte" tussen de cilindrische elementen niet onder de aldus in het licht van de beschrijving begrepen kenmerken (v) en (vi) te vallen. Dat er mogelijk op (elektronen)microscopische foto's minuscule ruimte's zouden zijn te ontwaren tussen cilindrische elementen uit de Driver stents zoals Abbott aanvoert, maar Medtronic gemotiveerd bestrijdt, kan daar – zo al juist – naar het oordeel van de rechtbank niet aan af doen. Het ligt eerder in de rede dat de vakman de oorzaak daarvan zal zien in de vervorming van de cilindervormige elementen zelf (waarom trent nader hierna in 4.11.) en in onregelmatigheden van de "serpentes". Technisch gesproken is er voor de gemiddelde vakman die de conclusie in het licht van de geciteerde beschrijving en tekeningen (figuur 10) van het octrooi tot zich heeft laten doordringen bij de Driver stents sprake van tegen elkaar aanliggen van de cilindrische elementen in ongeëxpandeerde vorm – afgezet derhalve tegen wat volgens de rechtbank de contextgebonden uitleg moet zijn van de begrippen "spaced" en ("elongated, extended") "interconnecting element" uit conclusie 1 van het octrooi.

4.9. De rechtbank kan Abbott nog wel volgen in haar betoog dat met "interconnecting element" uit kenmerk (vi) – op zichzelf beschouwd – ook kan zijn bedoeld een verbinding met eigen dimensies ook als dat een

¹ Ook uit dit gedeelte volgt dat dit deel van de beschrijving niet tot een voorkeursuitvoering in strikte zin beperkt moet worden geacht, want het handelt hier om de kwintessens van de uitvinding.

"negatieve ruimte" behelst als in het geval van de Driver stents, hoewel die uitleg naar haar oordeel in het licht van de beschrijving meteen al niet aanstonds voor de hand zal liggen voor de gemiddelde vakman. Zij heeft aangevoerd (pleitnota mr. Van Nispen en de heer Dack nrs. 76-78) dat bij de Driver stents sprake is van "a unitary structure" die door lassen tot stand wordt gebracht en dat door gebruik van het woord "may" in paragraaf 13 van de beschrijving sprake is van een enuntiatieve omschrijving, zodat geen sprake hoeft te zijn van een zich uitstrekkend verbindingselement in de hiervoor bedoelde zin. Het ligt naar het oordeel van de rechtbank evenwel gelet op de context waarin dit staat eerder in de rede dit hanteren van het woord "may" op te vatten als een omschrijving van twee gegeven alternatieven voor de interconnecting elements, te weten hetzij gevormd in een "unitary structure" (bijvoorbeeld door etsen), danwel "formed independently and connected by suitable means", zodat dit niet concludent wordt geacht. Ook de stelling van Abbott dat door de lasverbinding in de Driver stents sprake is van een "elongated element" met een minimale lengte van 0,002 inch en een minimale breedte van 0,006 inch (die ook gemeten wordt in de productiefase), welke lengte gegeven de lengte van een cilinderdeel van ongeveer 1 mm neerkomt op 5% en dus "elongated" is, doet naar het oordeel van de rechtbank geen recht aan de beschrijving en de figuren en is andermaal "te letterlijk" en derhalve octrooirechtelijk onjuist. Waar het om gaat is dat de gehele context van de beschrijving moet worden gezien en de elementen "interconnecting element" en "spaced" dan als het ware tezamen in ogenschouw moeten worden genomen (wat Abbott op andere plaatsen in haar betoog wel doet), zodat de rechtbank komt tot een andere uitleg dan Abbott voorstaat.

4.10. Maar Abbott heeft voorts een door de rechtbank (mede) als beroep op equivalente bescherming opgevatte stellingname ingenomen en wel deze. Volgens Abbott is sprake van een dusdanig aaneengesloten situering van aangrenzende cilindrische elementen bij de Driver stents dat deze wel onder de beschermingsomvang van conclusie 1 vallen, omdat deze stents bedoeld compromis tussen longitudinale flexibiliteit in ongeëxpandeerde vorm enerzijds en radiale stijfheid in geëxpandeerde vorm anderzijds eveneens bereiken. Er is blijkbaar aldus sprake van het "close but not too close" situeren van de aangrenzende cilindrische elementen zoals bedoeld in paragraaf 9 van de beschrijving (vgl. pleitnota mr. Van Nispen en de heer Dack nrs. 83 en 85, alsmede de nadere opmerkingen bij repliek bij pleidooi van de heer Dack die, zakelijk samengevat, hierop neerkomen: "Close but not so close" betekent: "Zo dicht op elkaar als mogelijk, mits je geen negatieve invloed op de flexibiliteit hebt, bijvoorbeeld door "interlocking", blokkeren; de conclusie zelf eist niet dat er ruimte moet zijn tussen de aangrenzende cilindrische elementen").

4.11. Daargelaten dat de rechtbank dit laatste anders ziet (vgl. 4.2. t/m 4.9.; maar dat is voor de vraag naar het equivalente beschermingsbereik van het octrooi niet

doorslaggevend) heeft Medtronic daar tegen ingebracht dat dit compromis in haar Driver stents op andere wijze wordt bereikt dan door het op (enige) afstand plaatsen van de cilindervormige elementen² als bedoeld in het octrooi. Al bij antwoord in conventie heeft Medtronic in paragraaf 4.3 aangegeven dat dit compromis bij de Driver stents bereikt wordt door zowel constructieve als functionele verschillen ten opzichte van de gehanteerde techniek in het octrooi. Dat heeft zij op die plaats weliswaar niet (bijster kenbaar) uitgewerkt, maar dat is anders bij pleidooi. In de pleitnota van mr. Allen en ir. Jessen nrs. 83-85 en 102 is tijdens Medtronic onweersproken aangevoerd dat:

(83) *"de flexibiliteit van de Driver stent (...) vanwege de rigide welds en het gebrek aan tussenruimte (sc. tussen de aangrenzende cilindrische elementen, Rb.) uitsluitend (wordt) bereikt door vervorming van de cilindrische elementen", waartoe zij verwijst naar de overgelegde videobeelden.*

(84) *"Dit is dus iets anders als (lees: dan, Rb.) het relatively independent "flexen" en "rotate without significant deformation" in de Multilink technologie (waarin, zo is door Abbott ter zitting bevestigd, de techniek van het octrooi is belichaamd, Rb.), waar de elongated elements bedoeld zijn om mee te werken aan de flexibiliteit, minstens door tussenruimte te verschaffen".*

(85) *In de Driver stent wordt de flexibiliteit vooral bewerkstelligd door het gebruikte materiaal, dat in de loop der tijd steeds dunner en flexibeler is geworden".*

(102) *"door het gebruik van de fusion weld ontstaat longitudinale flexibiliteit uitsluitend door vervorming van de cilindrische elementen, die volgens EP 842 juist niet noemenswaardig is." (onderstrepingen Rb.)*

Dit heeft Medtronic als gezegd mede geïllustreerd aan de hand van de door haar overgelegde videobeelden van (onder meer) Driver stents. Inderdaad leert beschouwing van die beelden (vgl. tevens de "videostills" opgenomen in 2.5.) dat bij de Driver stents vervorming optreedt in zowel de "binnenbocht" (de "lussen" van de naastliggende cilindrische elementen schuiven daar een aanzienlijk stuk over elkaar heen bij de bochtbeweging) als de "buitenbocht" (waar relatief grote ruimte tussen en dito vervorming van de "lussen" uit de aangrenzende cilindrische elementen optreedt), zodat deze beelden dit betoog ondersteunen. Daaraan kan niet afdoen dat Abbott heeft gesteld dat de in die videobeelden weergegeven hoeken in werkelijkheid bij gebruik in het lichaam niet zouden optreden. Daarmee is de porté van dit verweer geenszins geneutraliseerd.

4.12. Nu dit – afgezien van het nietigheidsverweer – als een van de pijlers van het nietinbreuk verweer te beschouwen betoog van Medtronic, dat al is gevoerd bij antwoord en nader is uitgewerkt ten pleidooie, in het geheel niet (althans niet voldoende kenbaar en gemotiveerd/ onderbouwd) is weersproken door Abbott³, moet

² In de visie van Abbott kennelijk: hoe gering dan ook, als maar verzekerd is dat de flexibiliteit niet in gevaar komt.

³ Study 3 van het Schneidermann rapport (prod. 9 Abbott) besteedt hier geen voldoende eenduidig kenbare aandacht aan, terwijl noch bij repliek bij pleidooi, noch in de verdere gedachtewisseling ter zitting

het ervoor gehouden worden dat de gestelde inbreuk mede in het licht van dit verweer onvoldoende is onderbouwd (ook voor wat betreft het equivalentiebereik). Medtronic bewerkstelligt meerbedeelde combinatie tussen longitudinale flexibiliteit in ongeëxpandeerde vorm enerzijds en radiale stijfheid in geëxpandeerde vorm anderzijds op een als on(voldoende steekhoudend)-weersproken gesteld andere, van de techniek van het octrooi wezenlijk verschillende wijze. De way uit de function-way-result test is dus anders. Om dezelfde reden kan niet gesproken worden van insubstantial differences bij de uitvoeringsvorm van de Driver stents ten opzichte van het octrooi.

4.13. Daarmee valt het doek voor de vorderingen in conventie, die zullen worden afgewezen met veroordeling van Abbott in de kosten van de procedure in conventie. Op de overige niet-inbreukargumentatie (met inbegrip van het rechtsverwerkings- danwel misbruik van bevoegdheidsverweer en de daartegen ingebrachte onbevoegdheidsexceptie in conventie) behoeft bij die stand van zaken niet te worden beslist. Partijen hebben aangegeven een vergelijk te hebben bereikt omtrent de over en weer op de voet van art. 1019h Rv te vorderen proceskosten ten bedrage van € 100.000,-, bij helfte toe te rekenen aan de conventie en aan de reconventie. Mitsdien zal in conventie een proceskostenveroordeling worden toegewezen ter hoogte van €50.000,- ten laste van Abbott.

Schorsing geldigheidsgeschil hangende oppositie

4.14. Nu in conventie wordt geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld dat sprake is van inbreuk op het octrooi door Medtronic, ziet de rechtbank termen om gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om de zaak omtrent de geldigheid van het octrooi in reconventie te schorsen op de voet van art. 83(3) ROW 1995, totdat door de Oppositieafdeling en in voorkomend geval door de Technische Kamer van Beroep definitief zal zijn beslist omtrent de inmiddels aanhangig gemaakte oppositie tegen EP 842. Tevens zal de rechtbank gebruik maken van de mogelijkheid om de oppositie-instanties in München te verzoeken die oppositie met voorrang te behandelen met als onderbouwing van dat verzoek de onderhavige aanhouding.

4.15. Daartoe is mede redengevend, zoals door de rechtbank al eerder is overwogen, dat waar mogelijk voorkomen dient te worden dat uiteenlopende uitspraken worden gedaan door bevoegde beslisinstanties omtrent de geldigheid van Europese octrooiën. Blijkens het debat ter zitting is de verwachting reëel dat derden eveneens oppositie tegen het octrooi zullen instellen. Ook al daardoor bestaat thans nog geen zicht op de merites van het geldigheidsdebat in oppositie. Van belang is tevens dat in T 1000/02 al is geoordeeld over de geldigheid van conclusie 1 van EP 424, dat van het onderhavige octrooi slechts verschilt door het additionele kenmerk dat de stent moet zijn vervaardigd uit een enkel stuk buis, welke beslissing naar verwachting van

invloed zal zijn op de oppositie tegen het onderhavige octrooi. Dit een en ander brengt mee, nu niet tot een inbreukoordeel kan worden gekomen in deze instantie, dat het de rechtbank raadzaam voorkomt om de afloop van de oppositie af te wachten, alvorens omtrent de geldigheid van het octrooi te beslissen.

4.16. Ten overvloede overweegt de rechtbank thans dat de aangevoerde nietigheidsgronden als onweersproken door Abbott gesteld inhoudelijk niet verschillen van de nietigheidsargumentatie die is gevoerd ten overstaan van de voorzieningenrechter. Diens oordeel daaromtrent komt naar de huidige stand van het debat de rechtbank voorshands als juist voor. De rechtbank overweegt evenwel uitdrukkelijk dat hierop kan worden teruggekomen nadat de uitkomst van het oppositiedebat is verkregen.

Overige vorderingen in reconventie

4.17. Zonder nadere inzichtelijke toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk belang Medtronic heeft – gegeven het afgewezen inbreukverbod – bij, kort gezegd, een handhavings- of "wapper"-verbod, zoals zij in reconventie subsidiair vordert. Zoals vaker door de rechtbank is overwogen is met de onderhavige uitspraak ten gronde omtrent de inbreuk zonder nadere indicaties, die niet voorhanden zijn, er immers niet van uit te gaan dat Abbott na de onderhavige uitspraak door zal gaan met handhaving van het octrooi jegens Medtronic. De subsidiaire vordering van Medtronic wordt mitsdien afgewezen. Voor zover de subsidiaire vordering van Medtronic zou moeten worden begrepen als te zijn gegrond op de in 2.4. bedoelde niet-aanvalsclausule uit de SLA, is de rechtbank niet bevoegd tot beoordeling daarvan gelet op de arbitrageclausule uit de SLA.

4.18. De vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat in reconventie is toewijsbaar, omdat aannemelijk is dat de mogelijkheid bestaat dat Medtronic ten gevolge van de tenuitvoerlegging van het kort geding vonnis houdende een inbreukverbod schade heeft geleden. De uitkomst van het geldigheidsdebat is daarvoor niet van belang. In hoeverre daar tevens de kostenveroordeling bij moet worden betrokken – waar de tweede, separate schadevordering in reconventie op ziet – is iets dat in de schadestaatprocedure tot klaarheid dient te komen, zodat dit tweede gevorderde wordt afgewezen.

Incidentele vordering ex artt. 843a jo. 1019a Rv – toegang tot bewijs?

4.19. Blijkens het bewijsbeslagverzoekschrift is de bewijsbeslagoperatie ingezet teneinde de omvang van de gestelde octrooi-inbreuk middels de Driver stents op EP 842 vast te kunnen stellen⁴. Zo heeft de rolrechter het verzoek tot versnelde behandeling van de onderhavige

dit verweer door Abbott specifiek is besproken – ook niet bijvoorbeeld in subsidiaire sleutel.

⁴ Inleidend verzoekschrift sub 4: "Met deze bewijsmaatregelen beoogt Abbott bewijs ten aanzien van de omvang van de inbreuk en het distributienetwerk van de inbreukmakende producten te verzamelen en veilig te stellen om zo een feitelijke onderbouwing te kunnen geven aan de inbreukvordering die Abbott zal instellen bij de Rechtbank s-Gravenhage". Ook de items A t/m G uit nr. 26 van het verzoekschrift (beschrijving van hoeveelheid aanwezige stents, van leveranciers en afnemers, gegevens over plaats van vervaardiging en herkomst, distributienetwerk, vervoer en in- en verkoopprijzen) wijzen daar op.

incidentele vordering door Abbott⁵ (in afwijking van de in deze zaak afgegeven versneld regime beschikking) blijkens diens rolbeslissing uit november 2008 opgevat en hetzelfde geldt voor de voorzieningenrechter te Maastricht die in kort geding exhibitie om die reden heeft afgewezen, nu nog geen oordeel omtrent de inbreuk in de onderhavige (bodem)zaak voorhanden was.

4.20. Gegeven het non-inbreuk oordeel zal de incidentele vordering tot – kort gezegd – toegang tot dit bewijs dat middels bewijsbeslag is veiliggesteld, worden afgewezen. Daartoe komt de rechtbank op grond van het navolgende.

4.21. Materieel komt deze incidentele vordering in het onderhavige geval dicht in de buurt van wat in de hoofdzaak bij wege van nevenvorderingen gevorderd zou kunnen zijn (maar in de onderhavige zaak niet is geschied) teneinde de omvang van de inbreuk en de hoogte van de schade vast te kunnen stellen. In plaats daarvan is thans de weg gekozen van exhibitie van conservatoir beslagen bewijs. Zo goed als bedoelde nevenvorderingen zouden zijn afgewezen bij een afwijzend oordeel omtrent de inbreukvraag zoals hier, zo wordt thans de exhibitie eveneens afgewezen. Anders gezegd is grondslag voor de afwijzing dat niet aan de vereisten van art. 843a Rv is voldaan.

4.22. Abbott voert nog aan dat de exhibitie er (kenmerklijk: inmiddels⁶) mede op ziet boven tafel te krijgen in welke andere landen Medtronic inbreuk zou maken op het octrooi. Zij voert die additionele grond aan, omdat uit een tweetal in Frankrijk uitgevoerde saisie contrefaçon- operaties inmiddels zou zijn gebleken dat Medtronic vanuit Heerlen wereldwijd zou distribueren en mitsdien vanuit die plaats octrooi-inbreuk zou plegen in verscheidene andere landen⁷. Dit ziet volgens Abbott derhalve niet op exhibitie van (gegevens om te komen tot bepaling van) de omvang van inbreuk in Nederland (en daartoe is de onderhavige hoofdzaak beperkt: octrooi-inbreuk in Nederland), maar op de vraag in welke andere landen door Medtronic inbreuk wordt gepleegd op het octrooi. Dat in Nederland bewijsbeslag kan worden gelegd ten behoeve van bewijs van inbreuk in het buitenland is uitgemaakt in de Synthon/Astellas uitspraak, aldus Abbott.

4.23. Daargelaten de vraag of deze "grondslaguitleiding" ten opzichte van het verzoekschrift waarop verlot tot bewijsbeslaglegging is gegeven überhaupt rechtens mogelijk is, is er in de eerste plaats te onderscheiden tussen de vraag of bewijsbeslagmaatregelen (artt. 1019b/c/d Rv) mogelijk zijn met betrekking tot inbreuk op IE-rechten in het buitenland enerzijds en de vraag naar exhibitie van reeds conservatoir beslagen bewijs

met betrekking tot inbreuk in het buitenland (artt. 843a jo. 1019a Rv) anderzijds. De Synthon/Astellas zaak zag voor wat betreft de hier aan de orde zijnde vragen op de eerste categorie, niet op de tweede, die thans in dit incident speelt. In de tweede plaats is er ook in dit geval vanwege het afwijzende oordeel over de inbreuk sprake van het niet voldaan zijn aan de vereisten van art. 843a Rv. Althans is dat zo bij gebreke van aanvullende stellingen of gegevens omtrent inbreuk in het buitenland – die niet voldoende inzichtelijk kenbaar zijn gemaakt in de onderhavige procedure. Daarzonder is niet inzichtelijk dat over inbreuk op het octrooi in het buitenland anders zou moeten worden geoordeeld, zodat de incidentele exhibitievordering ook voor zover daaraan mede de thans behandelde grond aan wordt verbonden – zo dat al zou kunnen – wordt afgewezen.

4.24. Bij die stand van zaken gaat toegang tot bewijs en beschrijving als gevorderd immers te ver – ook als daartoe (slechts) als beweegreden zou gelden het blootleggen van de buitenlandse distributie vanuit "Heerlen". In ogenschouw wordt genomen dat niet wordt gevorderd (bijvoorbeeld) een accountantsgecertificeerde opgave van de landen waar EP 842 geldt en waarnaar (en in welke omvang) vanuit "Heerlen" wordt gedistribueerd. Daarbij wordt tevens betrokken dat Medtronic voor zover is gebleken voor derden kenbaar op diverse Europese markten actief is, zodat zonder nadere steekhoudende toelichting – die ontbreekt – niet valt in te zien dat voor het blootleggen van buitenlandse distributiekanaalen exhibitie als gevorderd noodzakelijk is, waarbij gevaar voor prijsgeven van bedrijfsgeheimen van Medtronic bepaald op de loer ligt, zodat naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende recht zou worden gedaan aan de concurrentieverhoudingen tussen partijen.

4.25. Tevens moet niet uit het oog worden verloren dat het bewijsbeslag nog ligt (en op dit moment valt niet aanstonds in te zien waarom dat zou moeten worden opgeheven) en dat de gedetailleerde beschrijving is gegeven. Zo toegang daartoe concreet mogelijk zou moeten worden in de toekomst, bijvoorbeeld in het kader van buitenlandse procedures, dan bestaat derhalve de mogelijkheid van het opnieuw doen van een exhibitievordering terzake.

4.26. Nu in het incident geen (separate) opgave, onderbouwing en specificatie van gevorderde proceskosten is verschaft, worden deze begroot op nihil.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Abbott in de proceskosten, aan de zijde van Medtronic tot op heden begroot op €50.000,-;

5.3. verklaart dit vonnis in conventie voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.4. houdt iedere beslissing omtrent de geldigheid van het octrooi aan, totdat in de lopende oppositie tegen het octrooi in München (in voorkomend geval: in hoogste instantie) zal zijn beslist, danwel totdat deze oppositie

⁵ Alleen bij antwoord of daaraan voorafgaand opgeworpen incidenten worden in het versneld regime zo mogelijk tussentijds beslist, indien gedaagde partij die het incident opwerpt dat verzoekt conform nr. 6 van het rolreglement versneld regime in octrooizaken

⁶ In het verzoekschrift tot verlot ontbreekt daartoe in weerwil van de stellingen van Abbott naar het oordeel van de rechtbank enig reëel aanknopingspunt.

⁷ Cva/cve in het tweede Maastrichtse kort geding zijdens Abbott sub 42, prod. 33c Abbott, pleitnota mr. Van Nispen in die zaak sub 2 en 5, prod. 33f Abbott, MvG zijdens Abbott grieven IX en X, prod. 33h Abbott.

anderszins tot een definitief einde is gekomen en verwijst de zaak daartoe naar de parkeerrol;

5.5. verstaat dat zij de oppositie-instanties in München zal verzoeken de behandeling van deze oppositie te versnellen vanwege deze aanhouding;

5.6. veroordeelt Abbott tot vergoeding aan Medtronic van schade ten gevolge van de tenuitvoerlegging van het in 2.7. bedoelde kort geding vonnis, tussen partijen gewezen op 28 augustus 2008 door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage met zaaknummer/ rolnummer 313328 / KG ZA 08-777, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.7. houdt de beslissing omtrent de proceskosten in conventie aan tot het eindvonnis;

in het incident

5.8. wijst de vorderingen af;

5.9. veroordeelt Abbott in de kosten van het incident, aan de zijde van Medtronic tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem, mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. J.L. Driessen en in het openbaar uitgesproken op 11 maart 2009.
