

rolarrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Zaaknummer : 200.059.579/01

Zaak-rolnummer rechtbank : 329760 / HA ZA 09-418

arrest d.d. 4 oktober 2011

inzake

MEDINOL LIMITED,
gevestigd te Tel Aviv, Israel,
appellante,

hierna te noemen: Medinol,

→ advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. **ABBOTT B.V.,**
gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

2. **ABBOTT VASCULAR DEVICES B.V.,**
gevestigd te Ulestraten, gemeente Meerssen,

3. **ABBOTT LOGISTICS B.V.,**
gevestigd te Zwolle,
geïntimeerden,

hierna te noemen: Abbott c.s.,

advocaat: mr. B.J.H. Crans te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 17 februari 2010 is Medinol in hoger beroep gekomen van het vonnis van 23 december 2009, door de Rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen.

Bij memorie van grieven, tevens houdende vermeerdering van (grondslag van) eis heeft Medinol onder overlegging van producties twaalf grieven aangevoerd en haar eis vermeerderd.

Abbott heeft een akte verzet tegen vermeerdering (grondslag van) eis genomen.

Medinol heeft onder overlegging van producties een antwoord akte inzake verzet tegen vermeerdering van (grondslag van) eis genomen.

Ten slotte heeft Abbott de processtukken overgelegd en is arrest gevraagd over de toelaatbaarheid van de vermeerdering van eis.

Beoordeling van het hoger beroep

1. In eerste aanleg heeft Medinol een bevel gevorderd inbreuk op Europees Octrooi EP 1 181 902 te staken en gestaakt te houden met nevenvorderingen, alsmede een rectificatie ten aanzien van de Multi-Link Vision, Multi-Link Mini Vision en Multi-Link Xience stents. Na vermeerdering van eis vordert Medinol een bevel inbreuk op Europees Octrooi EP 1 181 902 en/of Europees Octrooi EP 0 846 449 te staken en gestaakt te houden met nevenvorderingen. Verder vordert Medinol naast een rectificatie ten aanzien van Multi-Link Vision, Multi-Link Mini Vision en Multi-Link Xience stents een rectificatie ten aanzien van Multi-Link 8, Multi-Link Mini 8, Multi-Link Mini Xience, Multi-Link Xience Prime en Multi-Link Mini Xience Prime stents. Abbott c.s. heeft tegen deze vermeerdering van eis bezwaar gemaakt. Ten aanzien van dit bezwaar overweegt het hof het volgende.

2. Europees Octrooi EP 0 846 449, verder te noemen EP 449, is het moederoctrooi van Europees Octrooi EP 1 181 902, verder te noemen EP 902. EP 449 is gebaseerd op dezelfde octrooiaanvraag als EP 902 en de beschrijving en tekeningen van EP 449 zijn bijna identiek aan die van EP 902. EP 449 is bij beslissing van de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooi Bureau, verder te noemen EOB, van 14 mei 2008 herroepen. Dat was vòòr aanvang van de onderhavige procedure. Op 3 juli 2008 heeft Medinol beroep ingesteld ten de beslissing tot herroeping van EP 449. Begin 2011 heeft de Technische Kamer van Beroep van het EOB de beslissing van de Oppositie Afdeling tot herroeping vernietigd en EP 449 in stand gelaten.

3. Abbott c.s. stelt dat zij door toelating van de vermeerdering van eis verweer moet voeren tegen een nieuwe vordering - in wezen een compleet nieuwe octrooizaak - die voor het eerst in hoger beroep wordt gevoerd. Zij acht zich onnodig en onredelijk geschaad in haar verweer. Abbott c.s. acht een nieuwe (versnelde) bodemprocedure c.q. een kort geding de aangewezen weg voor Medinol om een beroep te doen op EP 449.

4. Het hof overweegt, dat er een sterke samenhang is tussen inbreukprocedures ten aanzien van EP 449 en EP 902. Abbott c.s. heeft in punt 69 van de conclusie van antwoord in conventie in eerste aanleg bepleit dat EP 449 en EP 902 één en dezelfde uitvinding betreffen. Abbott c.s. heeft gesteld dat de octrooien identieke beschrijvingen, identieke voorbeelden, identieke tekeningen en hetzij inhoudelijk identieke dan wel elkaar grotendeels overlappende conclusies hebben. Ook in de visie van Abbott c.s. is er dus sprake van een zeer sterke samenhang tussen EP 449 en EP 902. Gezien de zeer sterke samenhang tussen beide octrooien is het wenselijk dat vorderingen ten aanzien van beide octrooien in één procedure worden beoordeeld. Gezien de zeer sterke samenhang van beide octrooien wordt Abbott c.s. door toelating van de vermeerdering van eis niet onnodig of onredelijk benadeeld in haar verweer.

5. Abbott c.s. stelt, dat bewijsgaring ter onderbouwing van de stellingen voor Abbott c.s. een complex en tijdrovend proces zal zijn. Zij wijst erop dat Medinol 69 weken heeft gewacht alvorens een memorie van grieven te nemen. Naar het oordeel van het hof vormt dit onvoldoende reden om de vermeerdering van eis niet toe te laten. Als Abbott c.s. meer tijd nodig heeft om een memorie van antwoord te nemen dan het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven toestaat, kan Abbott c.s. een gemotiveerd verzoek doen voor het verkrijgen van een nader uitstel. Bij de beoordeling van een dergelijk gemotiveerd verzoek tot nader uitstel kan de tijd die Medinol genomen heeft alvorens een memorie van grieven te nemen, een rol spelen.

6. Toelating van de vermeerdering van eis heeft het nadeel dat partijen met betrekking tot het

geschil over EP 449 een instantie wordt ontnomen. Het hof beseft dat dit een belangrijk nadeel is, maar dat nadeel weegt niet op tegen de wenselijkheid dat de geschillen met betrekking tot de zeer sterk samenhangende octrooien EP 449 en EP 902 in één procedure worden beoordeeld.

7. Het hof acht de vermeerdering van eis niet in strijd met de eisen van een goede procesorde. Het hof zal de vermeerdering van eis toelaten en de bezwaren daartegen ongegrond verklaren. Het hof zal de zaak verwijzen naar de rol van dinsdag 15 november 2011 voor een eerste termijn voor memorie van antwoord aan de zijde van Abbott. c.s.

Beslissing

Het hof:

laat de vermeerdering van eis toe en acht de bezwaren van Abbott c.s. daartegen ongegrond;

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 15 november 2011 voor een eerste termijn voor memorie van antwoord aan de zijde van Abbott c.s.

Dit arrest is gewezen door mr. A.A. Schuering en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 oktober 2011 in aanwezigheid van de griffier.



Voor griffie aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van App. geint.
De griffier van het Gerechtshof
te s-Gravenhage

PJM von Schmidt auf Alten-
Stadt