

## IN NAAM DER KONINGIN!

**vonnis****RECHTBANK 's-GRAVENHAGE**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 354516 / HA ZA 09-4216

**Vonnis van 10 november 2010**

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

**BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC.**,

gevestigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

eiseres in het incident,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. **ORBUSNEICH MEDICAL B.V.**,2. **ORBUS INTERNATIONAL B.V.**,3. **ORBUSNEICH MEDICAL HOLDING B.V.**,

alle gevestigd te Hoevelaken, en

4. de vennootschap naar vreemd recht

**ORBUSNEICH MEDICAL INC.**,

gevestigd te Ft. Lauderdale, Florida, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagden in conventie,

eiseressen in voorwaardelijke reconventie,

verweerster in het incident,

advocaat mr. E. Grabandt te Den Haag.

Partijen zullen hierna Boston Scientific en (gedaagden in conventie / eiseressen in voorwaardelijke reconventie gezamenlijk) Orbusneich genoemd worden. Aan de zijde van Boston Scientific is de zaak behandeld door mrs. R. Ebbink en M.G.R. van Gardingen, advocaten te Amsterdam. Aan de zijde van Orbusneich is de zaak behandeld door mrs. L. Oosting en R.M. van der Velden, advocaten te Amsterdam.

**I. De procedure****1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:**

- de dagvaarding overeenkomstig het versnelde regime in octrooizaken van 17 november 2009;
- de akte van Boston Scientific van 16 december 2009 met producties 1 tot en met 7;
- de akte van Boston Scientific van 3 februari 2010 met producties 8 tot en met 12;
- de conclusie van antwoord in conventie en van voorwaardelijke eis in reconventie van 24 februari 2010 met producties 1 tot en met 17;

0703813534

354516 / HA ZA 09-4216  
10 november 2010

2

- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie van 21 april 2010 met producties 13 en 14;
- de akte van Boston Scientific van 18 juni 2010 met productie 15;
- de akte houdende vermeerdering van (grondslag van) verweer in conventie en (grondslag van) eis in voorwaardelijke reconventie van Orbusneich van 18 juni 2010 met producties 18 tot en met 27;
- de e-mails van partijen van 17 juni 2010 met een opgave van de proceskosten.

1.2. De zaak is door partijen bepleit ter zitting van 18 juni 2010. Zij hebben daarbij beide pleitnotities overgelegd. Door Boston Scientific is ter zitting bezwaar gemaakt tegen de door Orbusneich overgelegde producties 24 (verklaring van R.J. Cottone) en 26 (rapport VSL). Naar aanleiding van dit bezwaar heeft de rechtbank beslist dat, indien deze producties relevant zullen blijken te zijn voor haar beslissing, aan Boston Scientific gelegenheid zal worden geboden zich nader over die producties uit te laten.

1.3. Het vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Boston Scientific is houdster van Europees octrooi EP 0 591 199 (verder: het octrooi), waarvan de verlening is gepubliceerd op 13 mei 1998, voor een 'Balloon catheter with distal guide wire lumen'. Het octrooi is aangevraagd op 27 augustus 1991 en maakt aanspraak op prioriteit op basis van een Amerikaanse octrooiaanvraag US 574265 van 28 augustus 1990. Het octrooi heeft gelding voor onder meer Nederland.

2.2. Orbusneich brengt sinds 2005 'Genous' ballonkatheters op de Nederlandse markt. Deze katheter wordt door Orbusneich ingezet bij een drietal klinische tests van 'Genous R' en 'Combo' stents.

2.3. Bij vonnis van 10 september 2003, gewezen tussen Boston Scientific (voorheen genaamd Scimed Life Systems Inc.) en Medinol Ltd., heeft deze rechtbank het Nederlandse deel van het octrooi (verder te noemen: de B1) vernietigd bij gebrek aan inventiviteit.

2.4. Van dit vonnis heeft Boston Scientific hoger beroep ingesteld. Het Gerechtshof heeft bij arrest van 14 december 2006 geoordeeld – kort samengevat – dat de door B1 beschermde materie niet inventief is en dat de door Boston Scientific subsidiair voorgestelde beperking van conclusie 1 van het octrooi niet toelaatbaar is.

2.5. Boston Scientific heeft van dit arrest cassatie ingesteld. Tevens heeft Boston Scientific op 20 december 2007 bij het Europees Octrooibureau een verzoek gedaan tot centrale beperking van het octrooi op de voet van artikel 105a lid 1 EOV<sup>1</sup> 2000. Het Europees Octrooibureau heeft na onderzoek het octrooi beperkt bij besluit van 2 juli 2008 (het beperkte octrooi wordt verder aangeduid als B3).

2.6. In zijn arrest van 6 maart 2009 vernietigde de Hoge Raad het arrest van 14 december 2006 en verwees hij de procedure ter beslissing terug naar het Gerechtshof.

<sup>1</sup> Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag)

354516 / HA ZA 09-4216  
10 november 2010

3

Geoordeeld werd dat het Gerechtshof onvoldoende had gemotiveerd waarom naar zijn oordeel volgens het tot de inwerkingtreding van EO V 2000 op 13 december 2007 geldende recht (kort gezegd de Spiro/Flamco-leer) de door Boston Scientific voorgestelde beperking niet toelaatbaar was. Voorts werd geoordeeld, zakelijk weergegeven, dat de Spiro/Flamco-leer niet verenigbaar is met EO V 2000 en dat het Gerechtshof na verwijzing bij zijn onderzoek van de geldigheid van het octrooi daarom zou moeten uitgaan van de beperkte conclusies (B3).

### 3. Het geschil

3.1. Volgens Boston Scientific maakt de Genous ballonkatheter van Orbusneich inbreuk op conclusies 1, 3, 4, 5, 7 en 9 van het octrooi (inmiddels versie B8 die voor zover thans van belang gelijk is aan versie B3). Het uitvoeren van de hiervoor onder 2.2 vermelde klinische tests acht zij eveneens inbreukmakend en gebruik van de daardoor verkregen 'verboden vruchten' is naar zij stelt onrechtmatig.

3.2. Na wijziging van haar eis vordert Boston Scientific, zakelijk weergegeven:

- een verklaring voor recht dat Orbusneich door het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot de Genous katheter, al dan niet in combinatie met de Genous R-stent of de Combo-stent, inbreuk maakt op het octrooi in Nederland, waaronder begrepen het uitvoeren van de klinische tests;

- een inbreukverbod voor Nederland, met nevenvorderingen (opgave van informatie over afzet en winst en recall van inbreukmakende producten);

- bij staat op te maken schadevergoeding en/of winstafdracht;

- een verbod op het gebruik van informatie die is verkregen door of met behulp van de klinische tests;

een en ander met bepaling van een dwangsom, hoofdelijke veroordeling in de volgens artikel 1019h Rv. te begroten proceskosten en uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis.

3.3. Voor het geval de hoofdzaak zou worden vertraagd vordert Boston Scientific als voorlopige voorziening voor de duur van de bodemprocedure een verbod op octrooi-inbreuk, eveneens met bepaling van een dwangsom en hoofdelijke veroordeling in de volgens artikel 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.4. Orbusneich heeft de vorderingen gemotiveerd betwist. Zij bestrijdt de geldigheid van het octrooi, ook na de beperking, en de gestelde inbreuk. Orbusneich meent verder met verwijzing naar H.R. 13 mei 1988 (LJN AC3066, Enka / Du Pont) en de uitspraak van deze rechtbank van 19 januari 2005 (IER 2005/40, LJN AT7276, Stork Titan / CFS Bakel) dat er reden is de procedure te schorsen totdat in de procedure tegen Medinol een uitspraak is gedaan die kracht van gewijsde heeft verkregen. Zolang in die procedure het vonnis van de rechtbank van 10 september 2003 niet opzij wordt gezet, heeft het octrooi naar zij meent te gelden als vernietigd. Ook voor een provisioneel verbod is volgens Orbusneich geen plaats omdat bijzonder twijfelachtig is dat het Gerechtshof na de verwijzing door de Hoge Raad

354516 / HA ZA 09-4216  
10 november 2010

4

terug zal komen op zijn eerdere oordeel over de geldigheid van het octrooi en omdat voldoende spoedeisend belang bij een provisioneel verbod ontbreekt.

3.5. Voor het geval de rechtbank zou oordelen dat Orbusneich inbreuk op het octrooi maakt, vordert Orbusneich in reconventie vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi, althans schorsing van de procedure hangende de procedure tussen Boston Scientific en Medinol, uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis en veroordeling van Boston Scientific in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten.

#### 4. De beoordeling van de vorderingen in de hoofdzaak

##### 4.1. Het arrest Enka / Du Pont ziet op de navolgende situatie.

4.1.1. Enka vorderde in conventie nietigverklaring van een Nederlands octrooi. In reconventie vorderde Du Pont een verbod op inbreuk op dat octrooi. De rechtbank verklaarde in conventie het octrooi nietig maar gaf in reconventie niettemin een inbreukverbod vanuit de opvatting dat het octrooi geldig is zolang de vernietiging niet in kracht van gewijsde is gegaan.

4.1.2. Enka bestreed deze opvatting in hoger beroep. Het Gerechtshof kwam tot de conclusie dat de nietigverklaring aan het octrooi zijn verdere rechtsgevolgen ontnemt vanaf de eerste uitspraak waarbij het wordt vernietigd maar dat, zolang de uitspraak nog geen kracht van gewijsde heeft, ter afwering van een inbreukvordering niet zonder meer een beroep op de nietigverklaring kan worden gedaan. In dat geval kan het inbreukgeding volgens het Gerechtshof worden geschorst tot de einduitspraak over de geldigheid van het octrooi.

4.1.3. Tegen dit oordeel hebben zowel Enka als Du Pont cassatiemiddelen aangevoerd, waarbij zij ieder een uiterste opvatting verdedigden. Du Pont stelde (zoals de rechtbank eerder) dat een rechterlijke uitspraak, waarbij een octrooi nietig wordt verklaard, de nieuwe rechtsverhouding pas schept op en vanaf het tijdstip dat die uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen. Enka voerde aan dat het Gerechtshof de procedure in reconventie (de inbreukprocedure) ten onrechte had geschorst omdat de eerste uitspraak waarin de nietigverklaring wordt uitgesproken volgens Enka onmiddellijke werking heeft en deze werking pas verliest door vernietiging van de uitspraak door een hogere instantie.

4.1.4. De Hoge Raad verwierp het standpunt van Du Pont. Overwogen werd: *'..In het licht van het voor 1 december 1987 bestaande systeem van de Rijsoctrooiwet brengt een redelijke wetsuitleg mede dat de rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi nietig wordt verklaard aan dat octrooi onmiddellijk zijn rechtsgevolgen ontnemt, op voorwaarde dat die uitspraak te zijner tijd in kracht van gewijsde gaat.'* Het systeem van de Rijsoctrooiwet vóór 1 december 1987 hield in dat de vernietiging van het octrooi niet, zoals thans, terugwerkt tot de verlening van het octrooi maar pas intrad vanaf de vernietiging. Het standpunt van Enka werd eveneens verworpen omdat *'het miskent dat het het hof vrijstond de inbreukprocedure op de voet van artikel 56 lid 3 te schorsen voor de periode dat onzeker is of het vonnis waarbij het octrooi nietig is verklaard in kracht van gewijsde gaat'*.

4.2. Boston Scientific meent dat Orbusneich zich ten onrechte op dit arrest beroept op grond van de volgende, zakelijk weergegeven, argumenten.

0703813534

354516 / HA ZA 09-4216  
10 november 2010

5

4.2.1. De vernietiging van de B1 versie in de Medinol zaak is niet relevant voor deze procedure omdat de B1 versie niet meer bestaat. Het gaat om de geldigheid van en de inbreuk op de B3 versie en daarover is noch door de rechtbank noch door het Gerechtshof beslist. De centrale beperking tot de B3 versie werkt terug tot aan het moment van verlening. Na de terugverwijzing door de Hoge Raad in de Medinol zaak moet het Gerechtshof uitgaan van de B3 versie. De zaak is nog aanhangig bij het Gerechtshof, maar door een met Medinol getroffen schikking hebben partijen in die zaak geen belang meer bij het oordeel van het Gerechtshof over de geldigheid van de B3 versie.

4.2.2. Orbusneich miskent bovendien dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het nietigheidsoordeel van het Gerechtshof over de B1 versie niet deugt. Dat oordeel is vernietigd. De eerdere beslissingen van de rechtbank en het Gerechtshof hebben geen gezag van gewijsde gekregen.

4.3. Indien Boston Scientific de B3 versie niet zou kunnen invoeren zolang het Gerechtshof in de Medinol zaak niet heeft beslist, dan zou de rechtbank volgens Boston Scientific in ieder geval een provisioneel inbreukverbod kunnen toewijzen.

4.4. Bij de beoordeling van dit standpunt moet in aanmerking worden genomen dat het arrest Enka / Du Pont betrekking heeft op het vóór 1 december 1987 geldende octrooirecht. Boston Scientific heeft echter niet betoogd dat voor het thans geldende octrooirecht anders zou moeten worden geoordeeld. Zij heeft integendeel ter zitting aangegeven met Orbusneich van oordeel te zijn dat het octrooi in de 'zwevende' periode (totdat de vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan) als vernietigd geldt. In het arrest zijn ook geen duidelijke aanwijzingen te lezen dat over deze kwestie voor huidig recht anders zou moeten worden geoordeeld. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat dit arrest in beginsel toepasselijk is op het onderhavige geval.

4.5. De opvatting van Boston Scientific dat onderscheid gemaakt moet worden tussen de vernietigde B1 versie en de nog niet door de rechtbank of het Gerechtshof beoordeelde B3 versie deelt de rechtbank niet. Het standpunt van Boston Scientific komt er op neer dat de B3 versie een ander octrooi is dan de vernietigde B1 versie, maar voor die opvatting ziet de rechtbank in EOV 2000 geen argumenten terwijl die opvatting zich niet verdraagt met wat de Hoge Raad in het verwijzingsarrest overweegt onder 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.'*

4.6. Daarvan uitgaande en gegeven dat dit één en hetzelfde octrooi door de rechtbank is vernietigd in de Medinol zaak en dat die beslissing nog niet in kracht van gewijsde is gegaan of is vernietigd, volgt naar het oordeel van de rechtbank uit het arrest Enka / Du Pont dat toewijzing van een door Boston Scientific gevorderd inbreukverbod niet aan de orde is. Indien deze procedure niet zou worden geschorst in afwachting van een eindbeslissing in de Medinol zaak, zou het gevorderde verbod slechts kunnen worden afgewezen. Boston Scientific kan - ook na de schikking met Medinol - een beslissing van het Gerechtshof uitlokken die, indien Medinol zich niet langer tegen de geldigheid van het octrooi verzet,

354516 / HA ZA 09-4216

6

10 november 2010

allicht zal leiden tot vernietiging van het eerdere vonnis van de rechtbank. Alleen in dat geval kan de rechtbank toekomen aan beoordeling van de geldigheid van de B3 versie in deze procedure.

4.7. Niet relevant is dat de Hoge Raad het nietigheidsoordeel van het Gerechtshof over de B1 versie ondeugdelijk zou hebben bevonden. Die bevinding betrof overigens niet zozeer het oordeel van het Gerechtshof over het oorspronkelijke, onbeperkte octrooi maar het oordeel dat niet kan worden volstaan met partiële vernietiging van het octrooi.

4.8. Gezien het voorgaande zal de rechtbank de procedure in conventie schorsen tot een eindbeslissing in de Medinol zaak. Aan de voorwaardelijke vorderingen in reconventie wordt vooralsnog niet toegekomen.

#### 5. De beoordeling van de provisionele vordering

5.1. Orbusneich stelt zich op het standpunt dat enig spoedeisend belang bij het gevorderde provisionele verbod ontbreekt omdat Boston Scientific al jarenlang (volgens Orbusneich sinds 2001) van de Genous ballonkatheter op de hoogte is. Boston Scientific vermeldt zelf in de dagvaarding dat de katheter sinds 2005 op de markt is. Zij geeft niet aan dat zij daarvan ook op de hoogte was, maar nu voor de hand ligt dat zij de concurrentie nauwlettend volgt en Boston Scientific de stelling van Orbusneich, dat zij zelfs al vanaf 2001 bekend was met de katheter, niet heeft ontkend, moet als ongemotiveerd weersproken en dus als vaststaand worden aangenomen dat Boston Scientific in ieder geval al jarenlang van de gestelde inbreukmakende katheter op de hoogte is.

5.2. Daaraan doet niet af dat Boston Scientific, zoals zij stelt, pas kort na het arrest van de Hoge Raad in de Medinol zaak de katheter van Orbusneich zou hebben bestudeerd en zou hebben geconcludeerd dat deze inbreuk maakt op de B3 versie van het octrooi. Eerder heeft Boston Scientific geen aanleiding gezien een voorlopig verbod tegen Orbusneich uit te lokken terwijl de centrale beperking uiteraard niet tot gevolg kan hebben dat een katheter die vóór de beperking geen inbreuk maakte dat wel doet ná de beperking.

5.3. Gezien het voorgaande heeft Boston Scientific te lang stilgezeten om thans nog een voorlopig verbod op de gestelde inbreuk te rechtvaardigen, ook al zou die inbreuk volgens Boston Scientific thans voortduren. Het gevorderde provisionele verbod wordt om die reden afgewezen. De beslissing aangaande de proceskosten van het incident wordt aangehouden tot de eindbeslissing.

#### 6. De beslissing

De rechtbank:

in de hoofdzaak in conventie

6.1. schorst de procedure tot de eindbeslissing in de procedure van Boston Scientific tegen Medinol;

6.2. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 6 april 2011;

354516 / HA ZA 09-4216  
10 november 2010

7

**in de hoofdzaak in voorwaardelijke reconventie**

6.3. houdt iedere verdere beslissing aan;

**in het incident**

6.4. wijst de vordering af;

6.5. houdt de beslissing met betrekking tot de kosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. P.A.C.E. van der Kooij en in het openbaar uitgesproken op 10 november 2010.



Voor gronds/afschrift

10 NOV. 2010

De Griffier

*Yul*